

TARTU ÜLIKOOL
ÕIGUSTEADUSKOND
Eraõiguse instituut

Anette Aav

ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE ÕIGUSLIK MÄÄRATLUS JA
PATENTEERIMISE MUUTUS PATENDIAMETITE JA KOHTUTE
PRAKTIKA BAASIL

Magistritöö

Juhendaja: PhD Aleksei Kelli

Tallinn

2015

SISUKORD

| | |
|---|----|
| SISSEJUHATUS | 3 |
| 1. ARVUTIPROGRAMMI JA ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE ÕIGUSLIK MÄÄRATLUS | 9 |
| 1.1. Arvutiprogramm ja arvutitarkvara | 9 |
| 1.2. Arvutiprogramm kui niisugune | 13 |
| 1.3. Arvutil põhineva leiutise definitsioon | 16 |
| 1.4. Direktiiv arvutil põhineva leiutise patenteerimiseks | 19 |
| 2. ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE PATENTEERIMISE PRAKTIKA ARENG | 23 |
| 2.1. Varajane periood arvutil põhineva leiutise patenteerimisel | 23 |
| 2.2. Leiutise mitteabstraktsuse tuvastamine | 29 |
| 2.2.1. Tehniline iseloom ja tehniline efekt | 29 |
| 2.2.2. <i>Machine or transformation</i> testi kohaldamine | 34 |
| 2.3. Stabiilsus vs muutlik praktika | 40 |
| 3. ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE PATENTEERIMISE HETKESEIS | 49 |
| 3.1. Arvutil põhineva leiutise patenteerimise ajendid ja nende mõju | 49 |
| 3.2. Probleeme patendinõudluse kirjeldusega ehk <i>draftman's trick</i> | 54 |
| 3.3. Alternatiivsed lähenemised ja nende otstarbekus | 58 |
| KOKKUVÕTE | 64 |
| SUMMARY | 71 |
| KASUTATUD MATERJALIDE LOETELU | 77 |
| Kasutatud kirjandus | 77 |
| Kasutatud normatiivmaterjal | 78 |
| Kasutatud kohtupraktika | 79 |
| Muud allikad | 81 |
| Veebileheküljed | 83 |
| Lühendite loetelu | 85 |

SISSEJUHATUS

Intellektuaalomandi õiguste kaubanduspektide lepingu¹ (ingl k. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, edaspidi TRIPS-leping) artikkel 10 lg 1 kohaselt on arvutiprogramm teos, millele kohaldatakse Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni² (edaspidi Berni konventsioon). Selle artikkel 2 tõlgenduse kohaselt, on arvutiprogramm käsitletav teosena, millele kohaldub autoriõigus ning mida kaitstakse nagu kirjandusteost, kusjuures kaitse laieneb arvutiprogrammi mistahes väljendusvormile. Euroopa patendikonventsiooni³ (edaspidi patendikonventsioon), mille alusel väljastatakse Euroopa patente konventsiooniga liitunud riikide raames, artikkel 52 lg 2 punkti c kohaselt ei loeta arvutiprogramme leiutiseks konventsiooni artikkel 52 lg 1 mõttes. Seega konventsiooni kohaselt ei väljasta Euroopa Patendiamet⁴ (ingl k. *European Patent Office*, edaspidi EPO) patente arvutiprogrammidele. Ometi on viimaste aastakümnete jooksul EPO siiski väljastanud patente arvutil põhinevatele leiutistele, mis inkorporeerivad arvutiprogrammi, arvutit või arvutivõrku. Seejuures tuginetakse konventsiooni artikkel 52 lõikes 3 toodud erandile, mille kohaselt patenteerimise keeld artikkel 52 lõikes 2 loetletud objektidele kohaldub siis, kui tegu on objekti või tegevuse kui niisugusega. Struktuurilt on tegu lihtsa keeluga, millele teatud tingimustel kohaldatakse erandit, kui praktikas kerkib esile probleeme.

Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet⁵ (ingl. k. *United States Patent and Trademark Organisation*, edaspidi USPTO) tugineb patentide välja andmisel Ameerika Ühendriikide Koodeksi (edaspidi koodeks) 35. osale.⁶ Koodeksi regulatsioon ei näe ette keeldu arvutiprogrammide patenteerimiseks, millest tulenevalt on USPTO andnud patente ka leiutistele, mis hõlmavad arvutiprogramme või arvuteid või nende kombinatsiooni. Sarnaselt Berni konventsioonile tuleneb koodeksi 17. osast,⁷ et ka USAs kohaldatakse arvutiprogrammidele üldiselt autoriõigusliku kaitse sätteid.

¹ Intellektuaalomandi õiguste kaubanduspektide leping. RT II 1999, 22, 123.

² Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. RT II 1994, 16, 49.

³ Euroopa patendite väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon). RT II 2002, 10, 40.; European Patent Convention. 15th Edition. October 2013. Arvutivõrgus kättesaadav: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/\\$File/EPC_15th_edition_2013.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/$File/EPC_15th_edition_2013.pdf) (26.04.15).

⁴ Arvutivõrgus: www.epo.org. (04.02.15).

⁵ Arvutivõrgus: <http://www.uspto.gov/> (04.02.15).

⁶ United States Code Title 35. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (04.02.15).

⁷ United States Code Title 17. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17> (1.05.15).

Olenemata sellest, et mõlemas suuremas patendisüsteemis laieneb arvutiprogrammidele autoriõiguslik kaitse, ei ole leiutajad seda tehnoloogia arengust tingituna oma tööde kaitseks piisavaks pidanud ning on soovinud saada ulatuslikumat kaitset, mida on võimalik saada kui arvutiprogramm oleks näiteks leiutisse kaasatud selle osana. Käesolevas töös võrdleb autor antud küsimust eelpool põgusalt mainitud kahe suurima patendisüsteemi raames, milleks on Euroopa patendikonventsiooniga liitunud liikmesriikidele kohalduv Euroopa tasand ehk Euroopa patendisüsteem ja Ameerika Ühendriikide koodeksile tuginev USA tasand ehk USA patendisüsteem.

Autoriõiguse ja patendiõiguse üks peamine erinevus seisneb õiguste tekkes – autoriõiguslik kaitse tekib automaatselt teose loomisest alates, patendikaitse saamiseks peab autor aga oma leiutise patenteerima, tehes selleks avaldus patendiametis. Erinev on ka kaitse kehtivuse aeg - autoriõiguslik kaitse kehtib Berni konventsiooni⁸ kohaselt autori elu jooksul ning 50 aastat pärast tema surma. USA koodeksi⁹ kohaselt on üldpõhimõtte sama, kuid pärast autori surma kehtib kaitse 70 aastat. Patendiõiguslik kaitse kehtib aga nii patendikonventsiooni¹⁰ kui ka USA koodeksi¹¹ kohaselt 20 aastat kuupäevast, kui patendiavaldus esitati. Seega on kaitse kestus autoriõiguse puhul pikem, mistõttu võiks autoriõigust pidada patendiõiguse kõrval eelistatumaks. Teisest küljest annab patendiõigus leiutisele võrreldes autoriõigusega teistsuguse õiguskaitse, mis on üheks argumendiks, miks just seda autoriõigusele eelistatakse. Patendikaitse saamine kiiresti areneva arvutitehnoloogia valdkonnas, kus patendi saamine võib võtta kuni paar aastat, olenevalt sellest, kas vahepeal on tekkinud vaidlusi patendiameti siseselt või ka lausa mindud välja kohtuvaidlusteni, on nii ajaliselt kui rahaliselt kulukas. Sellest kerkib aga küsimus - kas see on seda väärt ning miks arvutiprogrammidele patendikaitset ikkagi saada soovitakse.

Arvutitarkvara loojate kogukond toetab vabavara loomist just valdkonna kiire ning maksimaalselt suure potentsiaaliga arengu soosimiseks. Rääkimata arvutiprogrammidele muidu kohalduva autoriõigusliku kaitse mittekohaldamisest või limiteeritud kohaldamisest, ei soovi seega teatud huvigrupi liikmed arvutitarkvarale ammugi mitte kohaldada patendikaitset, mis oma olemuselt on palju piiravam võrreldes autoriõigusliku kaitsega. Nimelt viidi Euroopa

⁸ Art 7.

⁹ United States Code Title 17 § 302.

¹⁰ Art 63 lg 1.

¹¹ United States Code Title 35 § 154 (a)(2).

Liidu tasandil läbi huvigruppide arvamusküsitlus¹² ajal, mil Euroopa Komisjon valmistas 2000. aastate algul ette direktiivi arvutil põhinevate leiutiste kaitseks ning see näitas just seda.¹³ Lisaks võib leida nii Euroopa kui USA erinevate huvigruppide veebilehtedel¹⁴ avaldatud arvamusi, mille eesmärgiks on levitada lobitööna arvutitarkvara patenteerimisele vastuseisu. Ometi on olemas ka suur grupp isikuid, kes arvutiprogramme patenteerida soovivad, patendiavaldusi esitavad ning patendi ka edukalt saavad. Siin juures jagunevad õigusteadlaste ja –praktikute arvamused kolmeks: esiteks, on need, kes arvutiprogrammide patenteerimist ei poolda,¹⁵ teiseks on need, kes pooldavad¹⁶ ja kolmandaks need, kes on arvamusel, et kuidas vastavasse teemasse suhtuda oleneb kõik kontekstist ning igast juhtumist eraldi.

Tulenevalt asjaolust, et õigusnormid lubavad arvutiprogrammide patenteerimist Euroopa patendisüsteemis¹⁷ teatud erandlikel tingimustel ning otseselt ei keela seda USA patendisüsteemis, on tekkinud olukord, kus esiteks üks süsteem on pealtnäha patenteerimist soodustavam ja teine piiravam. Siiski ei ole piirangud niivõrd suured, et patenteerimine võimalik ei oleks. Süsteemide erinevusest annavad tunnistust ka erinevused praktika arengus. Erinevustest hoolimata on selliseid leiutisi praktikas koondnimetusena siiski nimetatud arvutil põhinevaks leiutiseks.¹⁸

Üliõpilastöodes ei ole varasemalt teemat sellisel tasemel käsitletud. Võõrkeelseid artikleid erinevates õigusajakirjades arvutiprogrammi ning arvutil põhineva leiutise patenteerimise kohta on kirjutatud rohkesti. Ühtlasi on võrreldud kahe patendisüsteemi erinevusi just arvutitarkvara patenteerimisel, kuid ka need on kirjutatud valdavalt paar aastat tagasi ning ei vasta viimaste aastate praktikale.

¹² Final Report by Pbt Consultants. The Results of the European Commission Consultation Exercise on The Patentability of Computer Implemented Inventions. October 2000. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/softanalyse_en.pdf. (11.02.15).

¹³ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. – ELT C 151E, 25.06.2002.

¹⁴ End Software Patents, <http://endsoftpatents.org> (26.04.15); Foundation For a Free Information Infrastructure e.V. <https://www.ffi.org> (26.04.15); Electronic Frontier Foundation <https://www.eff.org/> (26.04.15).

¹⁵ Nieh, A. Software Wars: The Patent Menace. New York Law School Law Review. Vol 55. 2010/2011, p 299.; CLS Bank Intern. v Alice Corp. Pty. Ltd., Newman 717 F.3d 1269, 1326.

¹⁶ CLS Bank Intern. v Alice Corp. Pty. Ltd., Judge Rader 717 F.3d 1269, 1334.; Kappos, D. An Examination of Software Patents. Centre for American Progress. Keynote Address. 2012. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/examination-software-patents> (01.05.15).

¹⁷ Autori märkus: töös edaspidi „Euroopa patendisüsteem“

¹⁸ Ingl k. *computer implemeted invention*. Autori märkus: samas kasutatakse ka järgmisi termineid: *computer programm product*, *computer software related invention*, *computer related invention*, *computer programm related invention*, *software implemented invention*.

Magistritöö põhieesmärgiks on uurida, kumb patendisüsteem on arvutil põhinevate leiutiste patenteerimiseks sobivaim lähtudes patentsuse tuvastamisest ja patenteerimise eesmärgist ning võiks olla eeskujuks teiste patendisüsteemide reformimisel. Eesmärgi täitmiseks on autor püstitanud 4 alaeesmärki. Esimene alaeesmärk on uurida, kas ja kuidas on arvutil põhinevat leiutist õiguslikult määratletud. Teine alaeesmärk on tuvastada, kuidas on erinevates patendisüsteemides arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine arenenud ning välja uurida, kas ja millistel tingimustel on võimalik öelda, et üks või teine süsteem on sellise leiutise patenteerimiseks sobilikum. Kolmandaks alaeesmärgiks on uurida, mis on arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise ajendid ja milline on nende mõju patentsuse tuvastamisele. Neljanda alaeesmärgina selgitab autor välja, mis võiks olla alternatiivid patenteerimisele sellisel kujul nagu see praegu on ja kas need võiks patenteerimist asendada. Ühtlasi selgitab autor välja, mis on tulevikus patenteerimisel ohukohad ja kuidas neid tulevikus vältida.

Autor püstitab hüpoteesi, et Euroopa Patendiameti praktika on heaks eeskujuks teiste patendisüsteemide reformimisel arvutil põhinevate leiutiste patentsuse tuvastamise osas.

Magistritöö ülesehitus lähtub eelpool märgitud alaeesmärkidest, millest tulenevalt uurib autor esimeses peatükis, mis vahe on arvutitarkvaral ja arvutiprogrammil ning kas ja kuidas on need õiguslikult reguleeritud. Peatüki käigus selgitab autor välja, mida tähendab käesoleva leiutise kontekstis patendikonventsioonis leiutise objekti erandi määratluse puhul termin „kui niisugune.“ Ühtlasi analüüsib autor, kas ning millistel tingimustel on võimalik välja tuua ühest definitsiooni terminile arvutil põhinev leiutis.

Teises peatükis uurib autor patendisüsteemide arengut Euroopa ning USA tasemel ning toob välja peamised tingimused arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise praktika arengus. Arengu võrdluse käigus toob autor välja ka perioodid, millal on patenteerimises toimunud peamised muudatused ja kuidas see on mõjutanud patendisüsteemi tervikuna. Peatüki käigus analüüsib autor, millised on ühe või teise süsteemi tugevad ning nõrgad küljed ja millised võiks olla ühe süsteemi eelised teise ees. Võrdluse eesmärk on välja selgitada, kas üks või teine süsteem soodustab ka innovatsiooni arengut ning milles selline soodustamine seisneb kui see eksisteerib. Selleks uurib autor EPO erinevate kodade praktikat ja USA kohtupraktikat Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu¹⁹ (ingl. k. *Supreme Court of the United States*, edaspidi USA ülemkohus), USA Föderaalringkonna Apellatsioonikohtu²⁰ (ingl. k. *United States Court*

¹⁹ Arvutivõrgus: <http://www.supremecourt.gov/> (10.02.15).

²⁰ Arvutivõrgus: <http://www.ca9.uscourts.gov/> (10.02.15).

of Appeals for the Federal Circuit, edaspidi CAFC) ning USPTO alla kuuluva Patendi Menetlus- ja Apellatsiooninõukogu²¹ (ingl. k. *Patent Trial and Appeal Board*, edaspidi PTAB) otsuste baasil. Lisaks analüüsib autor neid lahendeid puudutavat õiguskirjandust. Kuivõrd esimene peamine küsimus arvutil põhineva leiutise patenteerimise juures on selle kvalifitseerimine patentsete objektide alla, on autor teemale lähenenud just sellest aspektist ning jätnud uurimise alt välja leiutise patentsuse õigusaktidest lähtuvad kriteeriumid.

Viimase ning kolmanda peatüki käigus selgitab autor välja, miks siiski arvutil põhinevaid leiutisi patenteeritakse. Lähtudes magistritöö suunitlusest, ei võrdle autor siinkohal siiski süvitsi patendiõiguslikku kaitset autoriõiguslikuga. Täiendavalt analüüsib autor, milline võiks olla arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise tulevik ning millised on need olulised patendiõiguse seisukohad arvutil põhinevate leiutiste puhul. Autor käsitleb ka ohukohti, mida tuleks süsteemide puhul silmas pidada, seda eriti olukorras, kus Euroopa Liidu ning Ameerika Ühendriikide vahelise Atlandiülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimised puudutavad ka innovatsiooni arengut. Peatüki käigus analüüsib autor, kas paljuräägitud *sui generis* kaitse võiks olla võimalik lahendus arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise alternatiivina.

Töö eesmärkide saavutamiseks ning hüpoteesi kontrollimiseks on autor kasutanud ajaloolist, kronoloogilist, võrdlevat ja analüütilist meetodit ning toonud empiirilisi näiteid konsultatsioonide ja intervjuude baasil. Töö koostamisel on autor kasutanud normikogumikke, õiguskirjandust ning teadusartikleid. Nagu juba märgitud, on autor viimase aja praktika võrdlusel ning analüüsil kasutanud EPO kodade praktikat ja USA kohtute praktikat. Patendiametite väljastatud juhenditesse ning memorandumitesse on autor suhtunud kriitiliselt, sest neid ei ole võimalik käsitleda siduvate õigusaktide või dokumentidena.

Kuivõrd Euroopa patendikonventsiooni kujutab endast USA koodeksi alusel patenteerimise kõrval teist suurima ulatusega patendisüsteemi, on magistritöös arvutil põhinevate leiutiste patenteerimist käsitletud just nende patendisüsteemide raames. Kuigi Jaapan, Lõuna-Korea ja Hiina on samuti arvutitehnoloogia arendamise aspektist võetuna suured innovatsiooniriigid, on autor siiski lähtunud Euroopa ja USA võrdlusest, sest viimased kaks arendavad järjest tihemini edasi omavahelisi suhteid. Aktuaalseks näiteks on juba mainitud Atlandiülene kaubandus- ja investeerimispartnerlus ja selle tulemusena sõlmitav vabakaubanduslepe. Selle raames juhtis

²¹ Arvutivõrgus: <http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/resources/about-ptab> (10.02.15).

Euroopa Parlamendi õiguskomisjon²² tähelepanu, et läbirääkimistel on võimalus tugevdada intellektuaalomandi kaitset. Ka Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon²³ rõhutas, et läbirääkimiste peamiseks tulemuseks peaks olema põhjalik, kõikehõlmav, edasipüüdlik, kõrgetasemeline leping, mis ergutab innovatsiooni. Tulenevalt sellest, et vabakaubanduslepe puudutab Euroopa Liitu, sh Eestit, ning kuna EPO hakkab tulevikus väljastama EL liikmesriikides kehtivat ühtset patenti (ingl. k *unitary patent*), mis kohaldab Euroopa patendikonventsiooni, on oluline käesoleva magistritöö raames mõista kujunenud Euroopa patendiameti praktikat suunatuna just võimalikule koostööle USA-ga. Ühtlasi on läbirääkimiste tulemusena mõjutatud ligi 75% EPO liikmesriikidest, sest need on samas ka EL liikmesriigid. Kõige selle juures on oluline identifitseerida need olulised patendiõiguse tunnused, mida võimalike reformide käigus tuleks säilitada.

²² Arvamuse projekt. Euroopa Parlamendi Õiguskomisjon. Soovituste kohta komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks (2014/2228(INI)). 4.03.2015, lk 4. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONGML%2bCOMPARL%2bPE-549.425%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEt> (26.04.15).

²³ Arvamus. Euroopa Parlamendi Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega (2014/2228(INI)). 25.03.2015, lk 3. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONGML%2bCOMPARL%2bPE-546.749%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEt> (26.04.15).

1. ARVUTIPROGRAMMI JA ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE ÕIGUSLIK MÄÄRATLUS

1.1. Arvutiprogramm ja arvutitarkvara

Arvutiga seonduva leiutise puhul kasutatakse valdavalt kolme järgmist sõnastust: arvutiprogramm, arvutitarkvara ja arvutil põhinev leiutis. Õiguslikku definitsiooni terminile „arvutiprogramm“ või „-tarkvara“ Eesti seadusandlusest ei leia, samuti ei ole terminit defineeritud ka üheski Euroopa Liidu aktis. Definitsiooni ei esine ka Berni konventsioonis ega TRIPS-lepingus, kuigi see viitab, et arvutiprogramm esineb lähte- või objektкодina.²⁴ See aga ei tähenda, et terminit „arvutiprogramm“ kasutatud poleks ning sellele tuginedes on siiski võimalik selgitada, millega on tegu.

Sõna „arvutiprogramm“ esineb näiteks patendiseaduse²⁵ (edaspidi PatS) § 6 lõige 2 punktis 5, mille kohaselt leiutise objektiks ei ole muu hulgas arvutialgoritm ja –programm. Kuid tegu pole siiski definitsiooniga, vaid loeteluga, mis selgitab, et arvutialgoritm ja -programm patenteeritavate leiutiste alla ei kuulu. Terminit arvutiprogramm on lahti mõtestatud, kuid mitte defineeritud näiteks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu arvutiprogrammide õiguskaitse direktiivi 2009/24/EÜ²⁶ preambula punktis 7. Selle kohaselt hõlmab käesoleva direktiivi kohaldamisel termin „arvutiprogramm“ kõiki programme olenemata nende vormist, sealhulgas tarkvaras sisalduvaid programme ning nimetatud termin hõlmab ka arvutiprogrammi väljatöötamisele eelnevat projekteerimist tingimusel, et ettevalmistav töö on oma olemuselt selline, et selle tulemuseks võib hilisemas etapis olla arvutiprogramm. Esiteks tuleneb siit asjaolu, et oluline on vaadata, mida on mõeldud erinevate arvutiprogrammi vormide all. Teiseks tuleneb siit, et tarkvara on laiem termin ja objekt kui arvutiprogramm, kuid siiski arvutiprogrammiga seotud, sest hõlmab seda.

Arvutiprogramm kui vorm eksisteerib alati vähemalt kahel kujul. Esiteks lähtekoodina, mille on kirjutanud programmeerijad ja mida nad suudavad lugeda, samuti on see loetav spetsiaalsetele programmidele, kompilaatoritele, mis transleerivad lähtekoodi arvutitele arusaadavaks kahenumbriliseks objektкодiks.²⁷ Teiseks objektкодina, mida suudab lugeda

²⁴ Art 10 lg 1.

²⁵ Patendiseadus. - RT I 1994, 25, 406 ... RT I, 28.12.2011, 13.

²⁶ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.04.2009. a direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta. – ELT L 111, 5.05.2009, lk 16-22.

²⁷ Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. – Juridica 9/2007, lk 659.

üksnes vastava tarkvaraga varustatud arvuti.²⁸ Nagu toodud, viitab arvutiprogrammi kahele vormile ka TRIPS-lepingu artikkel 10 lg 1. Seega võiks öelda, et arvutil põhineva leiutisega on tegu näiteks siis kui leiutis sisaldab lähtekoodi või objektcode. Lähtekoodi, mille isik on kirjutanud spetsiifilises programmeerimiskeeles ja mis sisuliselt moodustabki arvutiprogrammi inimesele tajutava osa, saab käsitleda autoriõigusega kaitstava teosena.²⁹ Kuna nii objektcode, kui ka lähtekood on mõlemad arvutiprogrammi väljendusvormid ning lähtekoodi on ka näiteks Riigikohus lahendis 3-1-1-112-12 käsitlenud kui arvutiprogrammiga võrdset,³⁰ siis laieneb neile autoriõiguslik kaitse. Asjaolu tõendab ka see, et arvutiprogrammi on kirjeldatud kui abstraktset, otstarbekalt töötavat ehk operatsioonilis-funktsionaalset, virtuaalset, digitaalset, elektroonilist või kompositsioonilist teost.³¹ M. Rosentau arvutiprogrammi piiritlemisel selgitanud, et tegu on teosega, mis on kirjutatud formaliseeritud, kindla süntaksi ja semantikaga programmeerimiskeeles.³² Rõhuasetus on siin sõnadel „teos“ ja „kirjutatud,“ mis viitab samuti autoriõiguslikule kaitsele.³³ Seega on oma olemuselt tegu kirjapandud teosega.

Tulenevalt autoriõiguse seaduse (edaspidi AutÕS) § 4 lg 3 punktist 3, mis omakorda lähtub Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni artiklist 2, on arvutiprogramm teos, millele tekib autoriõigus ning mida kaitstakse nagu kirjandusteost, kusjuures kaitse laieneb arvutiprogrammi mistahes väljendusvormile.³⁴ Autoriõiguse norme sisaldava USA koodeksi 17. peatüki § 101 defineerib arvutiprogrammi kui kogumit käsklusi või juhendeid, mida kasutatakse otse või kaudselt arvutis, eesmärgiga saavutada teatud tulemus.³⁵ Kuigi koodeksi peatükis on arvutiprogrammi puhul kasutatud inglisekeelset terminit *computer program*, kasutatakse õiguskirjanduses³⁶ võrdsustavalt terminit *software*, mille eestikeelne vaste on arvutitarkvara. Arvutitarkvara on ka Euroopa Liidu õigusaktides tõlgitud kui *software*,³⁷ mis

²⁸ Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. Lk 659.

²⁹ Kurisoo, K., Kaur, V., Ant, P. Intellektuaalne omand. Äripäev. Tallinn 2009, lk 124-125.

³⁰ RKKKo: 3-1-1-112-12 p 11.2. (Kriminaalasi Allan Gubinski süüdistuses KarS § 222¹ lg 1 ja § 257 järgi).

³¹ Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogia valdkonnas. Infotehnoloogilise loomingu olemus. – *Juridica* 3/2008, lk 174 – 175.

³² Samas, lk 171.

³³ Autori märkus: see on üldine mõte, mis tuleneb Autoriõiguse seaduse §-st 4.

³⁴ Autoriõiguse seadus. RT I 1992, 49, 615 - RT I, 14.06.2013, 3.

³⁵ United States Code Title 17, Chapter 1, section 101 „A “*computer program*” is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result.“ Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101> (26.01.15).

³⁶ Gonzalez, A. A. The Software Patent Debate. *Intellectual Property Law and Practice Advance Access Journal*. January 2006.

³⁷ Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.04.2009. a direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta. – ELT L 111, 5.05.2009, lk 16-22. Preambula punkt 10 lause 1 „Arvutiprogramm peab suhtlema ja toimima koos muude arvutisüsteemi osadega ja kasutajatega ning see eeldab loogilist ja vajaduse korral ka füüsilist vastastikust sidumist ja interaktsiooni, et tarkvara ja riistvara kõik osad funktsioneeriks ülejäänud tarkvara ja riistvaraga ning toimiks kasutajate käes selliselt, nagu see on kavandatud.“;

omakorda toetab veelgi tõsiasja, et mõisteid on omavahel põimitud ja teineteisega tugevalt seostatud. Kui otsida ühest definitsiooni patenteeritavale leiutisele, kujundab see aga õiguslikult keerulise olukorra, sest tegelikult puudub termini baasil võimalus täpsemalt määratleda, kas leiutise objekt on patenteeritav või mitte. Kuna ka õiguskirjanduses on üks kord käsitletud arvutiprogrammi, teine kord arvutitarkvara, tuleneb ka sellest omakorda vajadus mõista terminite erisusi. Olukorda teeb keerulisemaks asjaolu, et esineb ka arvamusi, et arvutitarkvara ei tohiks mitte mingil juhul võrdsustada arvutiprogrammiga.³⁸ Seda seepärast, et arvutitarkvara on hoopis laiem mõiste ning objekt kui arvutiprogramm.

Arvutitarkvara on ka defineeritud näiteks Euroopa Ühenduste Komisjoni määrusega 482/2008. Määruse artiklis 2 toodud mõiste 1 kohaselt on tarkvara arvutiprogrammid ja seotud seadistusandmed, sealhulgas valmistarkvara, kuid mitte sellised elektroonikakomponendid nagu rakendusspetsiifilised integraalskeemid, programmeeritavad ventiilmaatriksid või pooljuht-loogikakontrollerid. M. Rosentau Juridica artiklis, et arvutitarkvara koosneb põhiliselt arvutiprogrammidest ja elektroonilistest andmebaasidest teoste tähenduses.³⁹ Arvutiprogrammi ning –tarkvara on samuti võrdsustava terminina kasutanud P. Mõtsküla tarkvara õiguskaitset käsitlevas Juridica artiklis.⁴⁰ Eesti õigussüsteemis on ka riigikohus kasutanud „tarkvara“ võrdsustatuna „arvutiprogrammiga.“⁴¹ Tulenevalt eelnenust saab järeldada, et praktikas kohaldub ka arvutitarkvarale autoriõiguslik kaitse ning selle patenteeritavus pole nii ilmne, kuna esmase liigitusena on tegu teosega autoriõiguse mõttes, mitte aga leiutisega patendiõiguse mõttes.

Euroopa Patendiamet on arvutitarkvara kontseptsiooni selle patenteerimist selgitavas praktikale tuginevas brošüüris⁴² selgitades võrdsustanud arvutitarkvara arvutiprogrammiga. Selle kohaselt on arvutitarkvara mitmetähenduslik termin, sest see võib viidata programmikoodi väljatrükile, mis kirjutatud programmeerimiskeeles algoritmi rakendamiseks, kuid võib olla ka binaarkood, mis baseerub arvutil põhineval seadmehel, kuid see võib hõlmata ka vastavat dokumentatsiooni.

Euroopa Ühenduste Komisjoni 30.04.2008. a. määrus (EÜ) nr 482/2008, millega luuakse aeronavigatsiooniteenuste osutajate rakendav tarkvara turvalisuse tagamise süsteem ja muudetakse määruse (EÜ) nr 2096/2005 II lisa. – ELT L141, 31.05.2008, lk 5-10.

³⁸ Donát, J., Maisner, M., Polčák, R. Software Protection. A Comparative Perspective. München 2011, p 245.

³⁹ Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori varalised õigused. – Juridica 10/2010, lk 751.

⁴⁰ Mõtsküla, P. P., Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustunud ühiskonnas. - Juridica VI/2006.

⁴¹ RK: 3-2-1-22-07. (OÜ Powertransport hagi Horeca Service OÜ vastu kõlvatu konkurentsi tuvastamiseks ja kõlvatu konkurentsi tekita tud kahju hüvitamiseks.)

⁴² Osterwalder, R. Patents for Software. European Law and Practice. European Patent Office. Munich, 2013, p 2.

Kuna brošüür tugineb EPO praktikale, võib autori arvates sellist definitsiooni pidada üheks parimaks käesoleva töö käsitluses.

Näiteks on 2011. aastal koostatud arvutitarkvara õigusliku regulatsiooni võrdlevas raamatus⁴³ välja toodud 24 erineva riigi õiguslik regulatsioon, mis hõlmab nii Aasia, Euroopa, Aafrika kui ka Ameerika kontinentidelt eri riikide õigusliku regulatsiooni ülevaadet. Välja toodud näidete baasil ei ole nendes riikides samuti õiguslikult defineeritud, mis on arvutitarkvara, kuigi nii mõneski esineb arvutitarkvara määratlus, mille abil on võimalik selle definitsiooni tuvastada.⁴⁴

Lihtsa definitsiooni arvutiprogrammile ning sealjuures ka arvutitarkvarale, mis pole siiski lõplik definitsioon ning millele on võimalik erandeid teha, on välja pakkunud EPO President aastatel 2007 - 2010, A. Brimelow. Oma pöördumises⁴⁵ EPO suure apellatsioonikoja esimehe poole defineeris ta arvutiprogrammi kui seeriat instruksioone, mida arvuti teostab kui programm on töös.⁴⁶ Ühtlasi on samas toodud välja, et arvutiprogramm, või lühendatult lihtsalt programm, on sünonüümiks tarkvarale ning ka sõnapaarile „programm arvutile.“⁴⁷ Apellatsioonkoda siiski antud mõiste defineerimisega sügavuti ei läinud. Seega pole ka praegu kõrgema praktiseeriva instantsi poolt selgitatud, millega arvutiprogrammi näol juriidilises kontekstis, sh patendiõiguse mõttes, tegu võiks olla.

IT-valdkonna terministandardi sõnastiku⁴⁸ kohaselt on programm süntaktiline üksus, mis vastab mingi programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest. Ka see definitsioon viitab käskluste kogumile, mille tulemusel programm täidab mingit funktsiooni. Erialakirjanduse kohaselt võib programmi defineerida kui kogumit käske ja andmeid kahendkoodis, mida protsessor loeb.⁴⁹

⁴³ Donát, J., Maisner, M., Polčák, R.

⁴⁴ Samas, p 245.

⁴⁵ Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 12 May 2010 G 0003/08. – Official Journal EPO 2009/01. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/01_09/01_0329.pdf. (2.05.15).

⁴⁶ Ingl k. „A computer program is a series of steps (instructions) which will be carried out by the computer when the program is executed.“

⁴⁷ Ingl k. „The term 'computer program' ('program' for short) is synonymous with 'software' and a 'program for computer'“.

⁴⁸ Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.keeleeveeb.ee/dict/speciality/itstandard/> (19.04.15).

⁴⁹ Abd-El-Barr, M., El-Rewini, H. Fundamentals of Computer Organizations and Architecture. United States of America. 2005, p 37. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://electro.fisica.unlp.edu.ar/arq/downloads/Bibliografia/Willey%20-%20Fundamentals%20of%20Computer%20Organization%20and%20Architecture%20%282005%29.pdf> (01.05.15)

Ülalpool toodu põhjal ning tuginedes sellele, et arvutitarkvara ja –programm on mõlemad oma loomu poolest kirjapandud teosed ning tuginedes sellele mismoodi on arvutitarkvara ning arvutiprogrammi õiguslikes tekstides kasutatud, saab öelda, et arvutiprogramm on kogum juhendeid, mis avaldub valdavalt kahes vormis ning mille tulemusena saavutatakse arvutis kas otseselt või kaudselt teatud tulemus. See on ka kõige laiemalt levinud arusaamine, mida arvutiprogramm endast kujutab. Ühtlasi, kui tegu on vaid arvutiprogrammi või –tarkvaraga sellistes vormides nagu eelpool toodud, on selge, et tegu on autoriõiguslikult kaitstava teosega. Selge on ka see, et üks-ühest juriidilist sõnastust antud terminoloogiale tegelikult pole ja seda vägagi veenval põhjusel, sest tegu on siiski abstraktse objektiga, millel on erinevad väljendusvormid. Ühest küljest on see hea lahendus, sest võimaldab igale olukorrale läheneda juhtumi baasil. Teisalt aga loob see olukorra, kus järjepidevuse tagamine on komplitseeritud. Lisaks on see kindlasti ka aluseks selgusetusele patendiõiguses. Kindla terminoloogia puudumise hea külg on see, et jäetud on tõlgendusruumi, mis on oluline just sellise kiirelt areneva valdkonna puhul nagu seda on arvutitehnoloogia ning sellega seonduvad leiutised.

1.2. Arvutiprogramm kui niisugune

Euroopa patendikonventsiooni artikkel 52 lg 2 punkti c kohaselt ei peeta arvutiprogramme patentseteks leiutisteks. Sama artikli lõige 3 täiendab, et selliste objektide ja tegevuste patentsus on välistatud üksnes sel määral, mil Euroopa patenditaotlus või Euroopa patent on seotud nende objektide või tegevustega kui niisugustega.⁵⁰ Asjaolu, et arvutiprogrammi kui niisuguse patenteerimine on välistatud konventsiooni tasemel, ei tähenda, et arvutiga seonduvate leiutiste patenteerimine oleks välistatud, sest praktika kohaselt on just arvutiga seonduvate leiutiste patenteerimine võimalik.⁵¹ Seega, kui on võimalik tuvastada, millal on tegu arvutiprogrammi kui niisugusega, on omakorda võimalik tuvastada, millal on tegu arvutiprogrammiga, mis võiks olla patentne olukorras, kus see on kaasatud leiutisse ja moodustab arvutil põhineva leiutise. Autor juhib tähelepanu, et käesolevalt on arvutiprogrammi patentsuse küsimus vaatluse all kontekstis, et ta mahub patentsete objektide ja tegevuste valdkonda. Ehk kui tuvastada, millal on tegu arvutiprogrammi kui niisugusega, ei tähenda see veel seda, et arvutiprogrammi sisaldav leiutis patendikaitse saab.

⁵⁰ Euroopa patendikonventsioon artikkel 52 lg 3 ingl k. „Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.”

⁵¹ Lang, J. Patent Protection for E-Commerce Methods in Europe, COMPTLR 6 (5). 2000, p 120.

Kui Euroopa patendikonventsiooni 1961. aastal looma hakati, siis ei olnud esimestesse konventsiooni visanditesse sellist tingimust sisse toodud.⁵² See lisati 1973. aastal, millal konventsioon ka vastu võeti ning alates 1977. aastast kui konventsioon jõus on olnud, on tingimus ka konventsioonis kehtivana jätkuvalt sees olnud. EPO apellatsioonikoda on lahendis T 935/97 alusdokumentidele viidates märkinud, et artikli 52 lõigetega 2 ja 3 on seadusandjad püüelnud selle poole, et mitte välistada tulevikus kõikide arvutiprogrammide patenteerimine.⁵³

Konventsiooni autorid pidasid artikkel 52 lõikes 3 märgitud erandit „kui niisugune“ kasulikuks, sest see aitab välistada olukorda, kus artikkel 52 lõikega 2 loetletud objektid ja tegevused oleks määratletud suletud nimekirjana, mis omakorda välistaks tehnoloogia arengu puhul selliste objektide ja tegevuste patenteerimise tulevikus.⁵⁴ Konventsiooni loojate eesmärgiks oli seega konventsiooni loomise algusest alates jätta süsteem paindlikuks,⁵⁵ seda enam, et arvutiprogramm kui selline polnud ammu mitte konventsiooni loomisaastatel üheselt defineeritav. Mis on patenteerimise aluseks ning milles selline patenteerimine laiemalt võttes seisneb, jätsid konventsiooni loojad praktika kujundada. Praktika kujundada on see ka tänapäeval, mis tegelikult on toonud õigusteadlased patendiõiguses samale positsioonile nagu seda arvati olevat ligi 40 aastat tagasi – tehnoloogia arenedes ja arvutiprogrammi dualistlikust iseloomust⁵⁶ tulenevalt pole ka praegu arvutiprogramm juriidiliselt üheselt sisustatav. Tõusetub küsimus, kas praktika on piisavalt täitnud konventsiooni loojate eesmärki või mitte või kas on praktika välistanud siiski arvutiprogrammide patenteerimise täielikult. Ühtlasi on oluline selgitada, kas praktika on loonud põhjendatud kriteeriumid ning tasakaalu patenteeritavate ning mittepatenteeritavate arvutiprogrammide ja leiutiste kombinatsioonide vahel. Kuidas praktika väljas kujunes ning milline on praktika kohaselt olukord praegu, seda uurib autor peatükis 2.

Euroopa patendiameti praktikaga sisustati 1980ndatel arvutiprogrammide patenteerimise tingimused ning kuidas tõlgendada seal juures terminit „kui niisugune.“ Näiteks kinnitas Euroopa patendiameti tehniline apellatsioonikoda 1986. aasta lahendis T 208/84 Euroopa

⁵² Travaux Préparatoires EPC 1973. Arvutivõrgus kättesaadav:

[http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/\\$File/Art52eTPEPC1973.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/$File/Art52eTPEPC1973.pdf) (27.01.15).

⁵³ Decision of the Technical Board of Appeal of 4 February 1999. T 0935/97, p 14 point 4.1. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t970935eu1.pdf> (27.01.15).

⁵⁴ Travaux Préparatoires EPC 1973, p 116.

⁵⁵ Samas, p 97.

⁵⁶ Autori märkus: arvutiprogrammi dualistlik iseloom seisneb selles, et ühelt poolt on tegu arvutiprogrammi väljendusvormiga koodina, mis on loetav ning hoomatav inimesele, teisest küljest on see midagi abstraktset ja kehatut, mille tajumiseks on vajalik arvuti või mõne muu seadme olemasolu ja funktsioneerimine, et tajuda arvutiprogrammist tulenevaid käsklusi. Selline iseloom on oma rolli mänginud vaidluse tekkes, kas tegu on patentse leiutisega, kirja pandud teosega või millegi täielikult abstraktsega.

patendikonventsiooni loomisel väljendunud ideed. Apellatsioonkoda järeldas, et kui leiutise põhiidee asetseb Euroopa patendikonventsiooni artikli 52 lõikes 2 nimetatud loetelus toodud mittepatentsetes objektides või tegevustes, siis on sellegipoolest võimalik leiutist patenteerida, kui leiutis on suunatud tehnilisele protsessile ning samas ei otsita patenteerimisega kaitset välistatud objektile või tegevusele kui niisugustele. Ehk oluline on tehnilisele protsessile leiutise näol kaitse otsimine. Lahendist selgus ka, et pole vahet, kas leiutis on realiseeritud riistvaras või tarkvaras, patendikaitsest ei saa keelduda üksnes seetõttu, et kasutatakse arvutiprogrammi, mis leiutise põhiidee kohaselt siiski teostab tehnilist protsessi.⁵⁷ Käesolev lahend on üks esimesi, mis avas ukse arvutiprogrammide patenteerimisele. Patentsuse aspektist rääkides tõstatab autor siinkohal küsimuse – kas patentsuse tuvastamiseks tõepoolest piisab sellest, kui arvutiprogramm teostab tehnilist protsessi ning seda siis kui arvutiprogramm ise on leiutise peamine komponent? Kui see on nii, esineb probleem, sest sellisest selgitusest jääb mulje, et patenteeritakse siiski vaid arvutiprogrammi.

„Arvutiprogramm kui niisugune“ mõistet sisustavad lahendid pärinevad ka 1990ndatest. Euroopa patendiameti tehnilise apellatsioonikoja otsuses T 204/93 tuvastati, et arvutiprogramm kui niisugune, sõltumata selle rakendusest ehk kasutamisest, ei ole patenteeritav ning seda isegi siis, kui selline arvutiprogramm kui niisugune peaks osutama leiutises kasulikuks tehnilise protsessi kontrollimisel.⁵⁸ Tähtis on, et otsust leiutise mittepatentseks tuvastamisel ei saa langetada vaid selle pinnalt, et leiutise põhiidee seisneb arvutiprogrammi poolt tehnilise protsessi kontrollimises. Oluline on tuvastada vaadata, milles seisneb arvutiprogrammi funktsioon seisneb, sest see peab olema midagi muud kui vaid tehnilise protsessi kontrollimine. See aga ei selgita veel, kas patenteeritav on leiutis, mille peamine komponent on arvutiprogramm, küll aga täpsustab, millal patentsust pole.

EPO apellatsioonikoja otsustes T 1173/97⁵⁹ ja T 935/97⁶⁰ märkis koda, et arvutiprogramm kui niisugune on abstraktne looming, mistõttu pole võimalik, et sellel endal oleks tehniline iseloom. Ometi, lahendi T 208/84 kohaselt, kui arvutiprogramm teostab tehnilist protsessi, võib see olla patentne. Erinevate lahenditega on EPO niisiis märkinud, et arvutiprogrammi kui niisuguse tuvastamisel on oluline aru saada ka sellest, mis on tehniline iseloom ning mis on tehniline

⁵⁷ Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 July 1986 T 208/84. – Official Journal EPO 1/1987, p 20. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1987/p001_046.pdf (27.01.15).

⁵⁸ Decision of the Technical Board of Appeal dated 29 October 1993 T 204/93, page 13. <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t930204eu1.pdf> (27.01.15).

⁵⁹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 1 July 1998 T 1173/97. – Official Journal 10/1999, p 619. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj99/10_99/10_6099.pdf. (23.02.15).

⁶⁰ Decision of the Technical Board of Appeal dated 4 February 1999 T 935/97, p 15.

protsess. Järelikult on oluline ka tuvastada, mis on arvutiprogrammi funktsioon ning kas arvutile laetuna täidaks arvutiprogramm tavapärasest funktsiooni või on sellel kanda mingi lisafunktsioon leiutise juures, sest just see märgib ära, kas arvutiprogramm teostab tehnilist protsessi. Loetletud lahendid on teedrajavaks, sest nad konkretiseerisid arvutiprogrammi patenteerimise tingimusi sisustades mõistet „kui niisugune.“ Lisaks selgitasid need, et arvutiprogramm kui selline ei ole patenteeritav leiutisena, sest just tehnilise iseloomu olemasolu on patenteeritava leiutise peamiseks tingimuseks, mis arvutiprogrammil kui niisugusel puudub.⁶¹ Mis aga annab arvutiprogrammile tehnilise iseloomu mis muudab selle patentseks, seda käsitleb autor magistr töö 2. peatükis.

1.3. Arvutil põhineva leiutise definitsioon

Nii nagu pole arvutiprogramm ja –tarkvara õiguslikult defineeritud, pole käesoleva teema raames EL õigusaktides, Euroopa patendikonventsioonis, ega ka Ameerika Ühendriikide õigusaktides defineeritud, mis on arvutil põhinev leiutis. Seetõttu on vajalik termini sisu ja olemus lahti mõtestada tuginedes olemasolevatele õigusaktidele, nende tõlgendusele, erialakirjandusele ning ka valdkonna praktikale.

Eesti õigusloomes ning ka kohtupraktikas ei ole senini sisustatud mõistet arvutil põhinev leiutis, kuid seda on võimalik sisustada läbi olemasoleva seadusandluse ja kohtupraktika. Tuginedes patendiseadusele, on esimese kriteeriumina patenteerimise juures oluline määratleda, et tegu oleks tehnikavaldkonna leiutisega, mille patenteeritavus ei ole välistatud vastavalt PatS §-le 7 ning mis vastab patentsuse kriteeriumitele,⁶² milleks on uudsus, leiutustase ning tööstuslik kasutatavus.⁶³ Leiutise objektiks PatS § 6 lg 1 mõttes võib olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud bioloogiline aine või nende kombinatsioon. Sellest tulenevalt võime järeldada, et arvutil põhinev leiutis Eesti patendisüsteemis kohaselt võiks olla kas arvutil baseeruv, seda kasutav seade, meetod, aine või nende kombinatsioon. See ei anna kahjuks aga rohkemat sisulist informatsiooni ning ei erista arvutil põhinevat leiutist pealtnäha mingil viisil siiski arvutiprogrammist või –tarkvarast.

⁶¹ Decision T 1173/97, p 619.; Decision T 935/97, p 15.

⁶² PatS § 5 lg 1.

⁶³ PatS § 8 lg 1.

Euroopa patendiorganisatsioon väljastab Euroopa patente Euroopa patendikonventsiooni alusel.⁶⁴ Patendikonventsioon on patendiseadusega sarnane. Näiteks vastab PatS § 5 lg 1 Euroopa patendikonventsiooni artikkel 52 lg 1 esimesele lauseosale, mille kohaselt Euroopa patente antakse kõigile leiutistele. Sama lause teine pool loetleb patentsuse kriteeriumid, mis sarnaselt PatS § 8 lg-le 1 sätestab, et leiutise patentsuseks on oluline, et see oleks uus, omaks leiutustaset ja oleks tööstuslikult kasutatav. Inglisekeelne vaste sellele osale konventsiooni originaaltekstist on vastavalt „*new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.*“ Ühtlasi on sarnane asjaolu, et leiutis peab olema mistahes tehnika valdkonnast,⁶⁵ seda märgib nii patendiseadus kui Euroopa patendikonventsiooni ingliskeelne originaaltekst. Patentsuse kriteeriumid Eesti ning konventsiooni tasemel on seega identsed ning konventsiooni tasandil saaks arvutil põhinevat leiutist defineerida sarnaselt.

Ameerika Ühendriikide koodeksi 35. peatükk, mis koondab õigusnormid patenteerimise kohta, sätestab §-s 101, et kes iganes leiutab või avastab mistahes uue ja kasuliku protsessi, masina, toodangu või nende kombinatsiooni või mistahes uue ja kasuliku uuenduse neile, võib omandada patendi, kui see vastab käesolevas koodeksis sätestatud tingimustele.⁶⁶ Sellest tulenevalt võib öelda, et arvutil põhinev leiutis peaks olema uus ja kasulik protsess, masin, toodang või nende kombinatsioon, mis vastab patenteerimise kriteeriumitele. Kahjuks ei täpsusta see midagi spetsiifilisemat ning seega ei moodustu legaaldefiniitsioon. Säte märgib vaid valdkonnad ning objektid, mille hulka leiutis võib sobituda ning seejuures märgib säte, et eksisteerivad kriteeriumid, millele leiutis peab vastama.

EPO juhendis patenteerimise kohta ning ka patendiameti kodulehel arvutitarkvara patenteerimisest ülevaadet andva brošüüri⁶⁷ kohaselt on arvutil põhineva leiutisega tegu juhul, kui leiutise töö hõlmab arvuti, arvutivõrgu või mõne muu programmeeritava seadme kasutamist, kus üks *prima facie* funktsioon või mitu *prima facie* leiutise funktsiooni töötavad osaliselt või täielikult arvutiprogrammi abil.⁶⁸ Tulenevalt asjaolust, et arvutil põhinevat leiutist pole ka Euroopa patendikonventsiooni raames defineeritud, põhinevad nii juhend kui ka seda

⁶⁴ Euroopa patendikonventsioon art 4 lg 3 lause 1.

⁶⁵ PatS § 5 lg 1; Euroopa patendikonventsioon art 52 lg 1.

⁶⁶ Unites States Code Title 35 § 101 „*Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.*“

⁶⁷ Osterwalder, R., p 2.

⁶⁸ Guidelines for Examination in the European Patent Office. European Patent Office. Munich, Germany 2014, p 657. Arvutivõrgus kättesaadav:

[http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/\\$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDF284B55C1257D81005FA359/$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf) (21.08.14).

kokkuvõttev brošüür EPO enda praktikal. Kuna tegu on vaid lahendeid kokkuvõtva brošüüriaga, siis ei ole siin tegu ametliku definitsiooniga, kuid edaspidiseks on sellest hea lähtuda.

Euroopa Komisjoni poolt koostatud ja presenteeritud direktiivi eelnõu arvutil põhineva leiutise patenteerimise kohta defineeris artiklis 2 arvutil põhinevat leiutist kui igat leiutist, mis töötab arvuti, arvutivõrgu või muud programmeeritava seadme kasutamisel ja millel on üks või rohkem *prima facie* uudset funktsiooni, mida teostatakse terviklikult või osaliselt arvutiprogrammi või arvutiprogrammide abil. Suures osas on definitsioon sarnane sellele, mida praegu EPO kasutab. Pärast aastaid ettevalmistustöid direktiivi siiski 2005. aastal Euroopa Parlamendi poolt vastu ei võetud. Erinevuseks direktiivi ja EPO definitsiooni vahel on asjaolu, et kui EPO märgib oma definitsioonis, et leiutisel on üks või mitu funktsiooni, mida teostatakse täielikult või osaliselt arvutiprogrammi või –programmide abil, siis direktiivi eelnõu teksti kohaselt on leiutisel üks või mitu *prima facie* uudset funktsiooni, mida teostatakse täielikult või osaliselt arvutiprogrammi või –programmide abil. Erinevus tuleneb sellest, et EPO puhul ei pea teostatavad funktsioonid olema uudsed, direktiivi puhul aga peavad. Vahe on selles, et kui leiutis koosneb mitmest osast, siis mõni osa võib ka olla mitte uudne. Erinevuseks on, et direktiivi kohaselt peab uudsus sisalduma arvutiprogrammis, EPO kohaselt peab uudsus lihtsalt kuskil sisalduma ning kui tegu on leiutisega, millel on mitu osa, siis võib ka mitteuudne osa olla seotud arvutiprogrammiga. Siinkohal on oluline mõista, et pelgalt arvutiprogrammi lisamine ei tee midagi uudseks.

Direktiivi eelnõu tekst oli seega kitsam ning definitsioon hõlmas omakorda juba selgitusi osas, mille baasil arvutil põhinevat leiutist defineerida. EPO jätab praegu definitsiooni oluliselt lahtisemaks. Relevantne on, et sisulist erinevust saab tuvastada seletavaid tekste vaadates, sest pealtnäha sõnastuse poolest on mõlemad definitsioonid siiski üpris sarnased. Selleks, et aru saada, mille baasil on EPO sellise definitsioonini jõudnud, on vaja tutvuda patenteerimise praktikaga. Praktikast annab ülevaate magistritöö peatükk 2 koos alapeatükkidega.

Kokkuvõtteks on autor seisukohal, et kuigi ühest juriidilist definitsiooni arvutil põhinevale leiutisele pole, on siiski võimalik tuletada ühene definitsioon arvutil põhinevale leiutisele justnimelt tuginedes praktikale. EPO praktika kohaselt on arvutil põhineva leiutisega tegu siis kui leiutisega ikkagi patenteeritakse mingil moel arvutiprogrammi. EPO praktikaga on siin mõistet autori arvates küllaltki edukalt defineeritud ning seda suuresti tänu sellele, et EPO kohaldab kirjapandud õigust, mida on täiendanud praktika. Üldistatult on võimalik öelda, et EPO raames tähendab arvutil põhinev leiutis arvutiprogrammiga leiutist. Kui siin kõrval

vaadata aga USA praktikat, siis on arvutil põhineva leiutise defineerimine märksa keerulisem, sest õigusnormid ei keela otseselt arvutiprogrammi patenteerimist. Pole ka otsest vajadust määratleda, et arvutiprogrammi sisaldava leiutise puhul tegu ei oleks arvutiprogrammi patenteerimisega. USA süsteemi lähenemine on seega palju avatum ning vajab rohkem tõlgendamist, mis on *common law*-le omapärane.

1.4. Direktiiv arvutil põhineva leiutise patenteerimiseks

Alates 1970ndatest on arvutiprogrammide patenteerimine järjest enam populaarsust kogunud ning hüppeline patendiavalduse kasv leidis aset 1990ndatel aastatel. Sellest tulenevalt alustas Euroopa Komisjon 2002. aasta alguses õigusloome protsessi arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise reguleerimiseks Euroopa Liidu tasandil. Põhjenduseks toodi, et kehtiv õiguslik regulatsioon ei olnud piisavalt selgelt piiritletud, et tagada ühtne kohaldumine ühenduse siseselt.⁶⁹ Lisaks eksisteeris erinevusi EPO ning Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute praktikas, mis tingis olukorra, kus ühes liikmesriigis oli võimalik arvutil põhinevat leiutist patenteerida ja teises mitte.⁷⁰ Sellele lisaks oli Euroopa innovatsiooni areng ning konkurents ettevõtluse tasandil teiste patenditurgudega nagu Ameerika ja Jaapan, võrdlemisi väiksem. Seda ennekõike sellepärast, et Euroopas on vaja patenteerimiseks tuvastada leiutise tehniline panus, Ameerikas peab leiutis olema vaid tehnika valdkonnast ning Jaapanis on oluline, et oleks tegu tehnilise idee loomingu.⁷¹ See viitab patendisüsteemide erinevusele ning samas märgib selle kompleksust.

Direktiivi seletuskirjale eelnenud konsultatsioonide käigus käidi välja ka idee, et Euroopa patendikonventsiooni artiklit 52 lõige 2 punkt c tuleks mugandada EL liikmesriikidele kohalduvalt selliselt, et arvutiprogrammid võetakse mittepatenteeritavate objektide ja tegevuste nimekirjast välja.⁷² 2000. aasta oktoobris alustatud viimane konsultatsioonivoor näitas, et kuigi poliitikud ja õigusteadlased võisid valdkonna õigusliku reguleerimise poolt olla, siis puudutatud isikute huvigrupp, sealjuures vabavara (ingl k. *open-source software*) loojad ja kasutajad ning märkimisväärne number väikeseid ning keskmisi ettevõtteid, olid valdkonna reguleerimise

⁶⁹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. Explanatory Memorandum. Commission of the European Communities. COM(2002) 92 final, 2002/0047(COD). Brussels, 20.02.2002, p 2. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52002PC0092&from=ET> (26.04.15).

⁷⁰ Samas, p 2.

⁷¹ Samas, p 5.

⁷² Samas, p 3 .

vastu.⁷³ Vastuseisust hoolimata esitas Euroopa Komisjon 2002. aastal Euroopa Parlamendile arvutil põhinevate leiutiste direktiivi eelnõu.

Direktiivi kohaselt pidi arvutil põhinev leiutis tegema tehnilise panuse selleks, et see oleks patenteeritav. Huvitav on aga see, et 2000. aasta septembris välja tulnud EPO lahendiga T 931/95 lükati aga tehnilise panustamise meetod kõrvale,⁷⁴ samas aga kaks aastat hiljem tegi Euroopa Komisjon direktiivi vormis ettepaneku praktika ühtlustamisel just seda kõrvale lükatud tingimust kasutada. Seetõttu on vastuolu selles, et kui komisjoni eesmärk oli patenteerimise regulatsiooni ühtlustada, tehes seda tuginedes EPO praktikale ja siis parlamendile tegi see ettepaneku vastu võtta midagi, mis oli absoluutselt teistsugune.

Direktiivi vastuvõtmise küsimus otsustati 2005. aasta suvel kui see Euroopa Parlamendi poolt tagasi lükati ning menetlus lõpetati.⁷⁵ Selleks ajaks olid EPO praktika ning direktiivi tekst juba lahknevuses. See oleks põhjendanud olukorra, kus patendiavalduse tegija oleks pidanud valima, milliste õigusnormide kohaselt samale territooriumile tema leiutise patendikaitse ulatub. Siis oleks ta olnud olukorras, kus on võimalik valida talle sobivaim. Kuna direktiiv määratleb ühte ja konventsioon teist, siis oleks samal territooriumil tekkinud samade liikmesriikide raames konflikt. Võttes direktiiv vastu sellisel kujul, oleks kerkinud täpselt selline olukord, mida üritati vältida – siseturu erinevus patendiregulatsiooni osas.

Erinevus direktiivi ja EPO praktika vahel seisneb ka selles, et direktiivi kohaselt ei olnud lubatud patenteerida arvutil põhinevaid leiutisi iseisesvalt või kandjal, sest komisjoni silmis oli sellisel puhul tegu arvutiprogramm kui niisugusega.⁷⁶ Siit oleks direktiivi vastuvõtmisega kerkinud esimene suurim erinevus, mis tegelikult oleks tinginud selle, et edukam oleks ikkagi leiutist patenteerida EPO raames, mitte liikmesriikide patendiorganisatsioonides, mis on seotud kitsamate tingimustega direktiivist tulenevalt.

⁷³ Samas.

⁷⁴ Decision of Technical Board of Appeal dated 8 September 2000 T 931/95. – Official Journal 10/2001. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj001/10_01/10_4411.pdf (31.01.15).

⁷⁵ Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patenditavuse kohta (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)). P6 TA(2005)0275. - ELT C157 E, 6.07.2006, lk 265. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005AP0275&from=ET> (31.01.15).

⁷⁶ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. Explanatory Memorandum. 2002, p 15.

Direktiivi eelnõu seletuskirja kohaselt, tuli leiutise tehnilise panuse hindamiseks hinnata leiutist tervikuna.⁷⁷ Pärast direktiivi eelnõu esialgse teksti avaldamist märkis EPO apellatsioonkoda lahendis T 641/00, et samaaegselt tuleb hinnata leiutise tehnilisi ning mittetehnilisi funktsioone ning selline hindamine on oluline objektiivse-tehnilise probleemi kontekstis probleem-lahendus meetodit kasutades. Apellatsioonkoda põhjendas seda sellega, et täiendavalt oli kinnitatud, et leiutis peab lahendama tehnilise probleemi, mitte aga enam tegema tehnilist panust valdkonnas. Ehk siis tervikuna leiutise patentsuse hindamine kandus küll direktiivist sellele järgnenud EPO praktikas edasi, kuid hoopis teistele tingimustele vastust otsides.

Tuginedes EPO praktikale selgitas direktiivi eelnõu, millega on tegu tehnilise panuse juures. Selle kohaselt võib tehniline panus väljenduda tehnilises probleemis, millele leiutisega lahendus leitakse, lisaks võis see seisneda tehnilistes funktsioonides, millega probleemile lahendust leitakse ning see võis seisneda ka tehnilises efektis, mis saavutatakse probleemile lahenduse leidmisega ja see võis ka olla tehniline kaalutlus, mis saavutatakse arvutil põhineva leiutise endaga.⁷⁸ Kusjuures direktiivi eelnõu tekst ei märkinud, kas tegu on kumulatiivsete või alternatiivsete tingimustega. Praeguse EPO juhendi kohaselt seisneb tehniline iseloom tehnilises valdkonnas, peab puudutama tehnilist probleemi ning näitama, millisele või millistele tehnilistele tunnustele leiutise raames kaitset otsitakse.⁷⁹ Kusjuures siinkohal on tegu kumulatiivsete tingimustega. Praegune praktika on seega palju selgem ja arusaadavam.

Kõige suurem erinevus direktiivi eelnõu ja praeguse EPO praktika vahel seisneb selles, et direktiiv ei lubanud patenteerida arvutiprogrammi iseenesest või kandjal, sest direktiivi mõttes oli siis tegu arvutiprogrammi kui niisugusega. EPO aga lubab patenteerida arvutiprogrammi iseenesest või ka kandjal, siis kui see vastab teatud tingimustele. Seega on EPO praktika praegu patentsuse seisukohast palju soodsam. Selles tulenevalt on tõenäoliselt väljastatud patentide arv arvutil põhinevate leiutiste osas ka kindlasti palju suurem kui nad oleks võinud olla direktiivi vastuvõtmisel liikmesriikide patendiorganisatsioonides. Lisaks oleks direktiivi vastuvõtmisel võinud kujuneda olukord, kus patentidele otsitakse kaitset siiski pigem läbi EPO, sest patendi saamine on palju tõenäolisem.

Käesoleva töö peatükis 1.3 välja toodud võrdlus direktiivi ning EPO praktika baasil kujunenud arvutil põhineva leiutise definitsiooni kohta, näitas, et direktiivis toodud definitsioon oli palju

⁷⁷ Samas, p 14.

⁷⁸ Samas, p 15.

⁷⁹ Guidelines for Examination in EPO, p 651.

piiritletum kui seda on praegune praktika. Autor on seisukohal, et on hea, et direktiivi sellise definitsiooniga vastu ei võetud, sest muidu oleks olnud vaja kohaldada liiga piiritletud terminoloogiat ning praktika oleks olnud kitsendatum kui praegu, mis omakorda oleks seadnud piirangu tehnoloogia arengule. Lisaks, vaadates, kuhu EPO praktika praegu on arenenud, on see oluliselt erinev sellest, mida direktiiv oleks ette määratlenud. Ilmselgelt on keeruline öelda, milline oleks kohtute praktika olnud tuginedes direktiivile, kuid lähtudes näiteks leiutise definitsioonist, oleks kohtute praktika olnud innovatsiooni tõenäoliselt rohkem piiravam. See oleks olnud valdkonda eriti halvav aspektis, et arvutitehnoloogia on just selline valdkond kus innovatsioon toimub kiiresti. Ühtlasi, oleks vastuolu tekkinud praktikas üle Euroopa, sest EPO raames antakse patente ka teistele riikidele, mis pole EL liikmesriigid. Direktiivi vastuvõtmisega oleks seega just kujunenud killustunud praktika arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise osas Euroopa siseselt.

Kõikidest nendest näidetest tulenevalt oleks direktiivi vastuvõtmine kaasa toonud negatiivseid tulemusi, millest suurim nagu märgitud ka tarkvara arendajate poolt, oleks vast olnud innovatsiooni piiramine. Näiteks oleks patendikaitsega piiratud tarkvara edasiarendust seeläbi, et arvutiprogrammi koodile ei ole esiteks ligipääsu ning kui see ka oleks, ei oleks seda lubatud edasi arendada. Sellest tulenevalt on autor arvamusel, et innovatsiooni ning tehnoloogia arengu perspektiivist on hea, et direktiivi vähemalt sellisel kujul vastu ei võetud. Kuivõrd eri regulatsioonide kehtivust samal territooriumil esineb ka praegu ning see on patendiõigusele omane, on siiski hea, et sellisel kujul siiski direktiivi vastu ei võetud, sest vastasel korral oleks üks peamisi eesmärke ikkagi jäänud täitmata.

2. ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE PATENTEERIMISE PRAKTIKA ARENG

2.1. Varajane periood arvutil põhineva leiutise patenteerimisel

Peatükkides 1.1 - 1.3 andis autor ülevaate, kuidas EPO ja USA patendisüsteemid erinevad osas, mis puudutab arvutil põhinevat leiutist ja selle patenteerimist. Järgneva kolme alapeatüki jooksul uurib autor, kuidas on praktika arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise osas arenenud kahes süsteemis, millisel ajal peeti milliseid kriteeriume oluliseks ning kuidas arenes patendisüsteem edasi arvutil põhineva leiutise ja sh arvutiprogrammi patenteerimise suhtes.

Esimene lahend, mis viitab arvutiprogrammi patenteerimisele USA-s, leidis aset 1970ndatel, kuid sellest hoolimata polnud arvutiprogrammidele patenti väga lihtne sel momendil siiski saada.⁸⁰ USA ülemkohtu lahendis *Gottschalk v. Benson*⁸¹ 1972. aastal, mille kohaselt sooviti patenti saada meetodile, mis muundab binaarkoodi puhtaks binaarnumeratsiooniks digitaalses arvutis, lükkas kohus patenditaotluse tagasi põhjusel, et leiutis oli puhas matemaatiline väljendus, kus numbreid kalkuleeris arvuti erinevate programmide abil. Seega ei olnud see protsess, mida oleks võimalik patenteerida. Esimene lahend on seega pigem negatiivse alatooniga ning lahendist järeldus selge piirang arvutiprogrammide patenteerimisele just seeläbi, et arvutiprogramm tegeles matemaatilise väljendusega ehk lihtsalt kalkuleerimisega, mis on arvuti tavapärase tegevus. Samas võib lahendit pidada märgiks sellest, et USA-s prooviti praktiliselt arvutiprogrammi patenteerida juba isegi varem kui Euroopa patendikonventsioon seda võimaldas.

Patendikonventsioon, mis võeti vastu 1973. aastal, mis teatud tingimustel arvutil põhineva leiutise patenteerimist võimaldas, oli siiski küllaltki lahtise sisuga ning vajas täpsustamist. Eelpool toodu kohaselt oligi see konventsiooni autorite tahe, et patendiobjektide sisu jääks praktika täpsustada, vastasel juhul piiraks see innovatsiooni arengut. Innovatsiooni arengu piirang tuleks sellest, et seades mingi kindla loeteluga määratluse, otsitakse patendikaitset just nende valdkondade objektidele ning tegevustele, millest tulenevalt rõhuasetus oleks nende valdkondade arendamisel ning selliste leiutiste patenteerimisel. Nagu praktika hiljem näitab, läks konventsiooni lahtise osa sisustamisega aega üle kümne aasta.

⁸⁰ Abraham, S. E. Software Patents in the United States: A Balanced Approach. Computer Law & Security Review. 2009, p 555.

⁸¹ *Gottschalk v. Benson*. 93 S.Ct. 253 (1972).

Ajal, mil esimesi lahendeid veel Euroopas ei olnud, avaldus praktika kiiremini USA-s. Ülemkohtu 1981. aasta lahendis *Diamond v. Diehr*,⁸² kus arvutiprogramm kalkuleeris kui kaua tuleks kummi soojendada, et leida parim aeg kummi kõvenemiseks,⁸³ küll leiutisele patenti ei andud, kuid viitas tingimustele, mil see oleks võimalik. Lahendi kohaselt kasutas arvutiprogramm matemaatilist valemit, mis on abstraktne ning mida pole võimalik patenteerida. Kohus mõõnis aga, et arvutiprogrammi kohaldamine leiutise puhul siiski automaatselt leiutist mittepatentseks ei muuda ning sellest järeldus, et arvutil ja arvutiprogrammil põhinev leiutis võiks siiski teatud tingimustel olla patenteeritav.

Samale järeldusele, nagu USA ülemkohus märkis *Diamond v. Diehr* lahendis, jõudis EPO apellatsioonkoja praktika aga 5 aastat hiljem lahendis T 208/84, mis on tuntud ka nime all *Vicom*.⁸⁴ Lahendi kohaselt oli patendiobjektiks matemaatiline algoritm, mida teostati arvutil. Seega tegu polnud jällegi otseselt arvutiprogrammi puudutava lahendiga, kuid kuna tegu oli sarnaselt arvutiprogrammiga välistatud objektiga ning teiseks leiutisega, mida rakendatakse arvutil, siis loodi siin pretsedent, et patendikonventsiooni artikkel 52 lõikes 2 loetletud välistatud objekte on siiski võimalik teatud tingimustel patenteerida. Apellatsioonkoda jõudis arvamusele, et isegi kui leiutise põhiidee paikneb matemaatilises meetodis, siis patendinõudlus, mis on suunatud tehnilisele protsessile, kus meetodit realselt teostatakse, seda kas siis riist- või tarkvara abil, ei otsi kaitset matemaatilisele meetodile kui niisugusele ja sellest tulenevalt ei ole selle patentsus välistatud vastavalt konventsiooni artikkel 52 lõigetele 2 ja 3.⁸⁵ Sisuliselt peegeldubki siit esimene oluline põhimõte – kui patendiga ei otsita kaitset konventsiooniga välistatud objektile või tegevusele kui niisugusele, siis võib vastav objekt või tegevus patendikaitse ka saada. Niisiis, kui arvutiprogrammiga varustatud riistvara teeb panuse valdkonnas, kus on võimalik objekte patenteerida, siis ei ole arvutiprogrammi kaasamise pärast veel patenteerimine välistatud.

Aasta pärast *Vicom*-i lahendit jõudis apellatsioonkoda lahendis T 26/86, tuntud ka nime all *Koch & Sterzel*, põhimõtteni, et otsustamaks, kas patendinõudluse kohaselt patenteeritakse arvutiprogrammi kui niisugust, pole omavahel vaja võrrelda leiutise tehnilisi ja mittetehnilisi funktsioone, sest leiutist tuleb hinnata tervikuna.⁸⁶ Juhul kui leiutis koosneb nii tehnilistest kui

⁸² *Diamond v. Diehr*. 101 S.Ct. 1048 (1981).

⁸³ Abraham, S. E., p 555.

⁸⁴ Decision T 208/84.

⁸⁵ Archontopoulos, E. Spot the Difference: A Computer-Implemented Invention or a Software patent? 6th Annual Conference of the EPIP Association Fine-Tuning IPR Debates. Brussels 2011, p 7-8.

⁸⁶ Decision of the Board of Appeal dated 21 May 1987 T 26/86, point 3.4. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t860026ep1.html> (27.08.14).

ka mittetehnilistest vahenditest, siis ei ole mittetehnilise vahendi kasutamine patentsust vähendavaks asjaoluks üleüldise tehnilise taseme hindamisel.⁸⁷ Mittetehniliseks vahendiks olekski arvutiprogramm. Seega selgus siit, et arvutiprogrammi kaasatus ei tohiks pelgalt kaasamise pärast muuta leiutist mittetehniliseks, vaid et oluline on terviku hindamine.

Lahendist T 26/86 lähtus lisaks veel üldine seisukoht, et kui tavaline arvutiprogramm, mida kasutatakse tavalisel arvutil muudab matemaatilised väärtused elektrisignaalideks tavapärase funktsioneerimise korras, ei ole elektrisignaalid muu kui informatsiooni paljundamine ning seda ei saa pidada tehniliseks efektiks, sest selline toimimine on omane igale tavapärasele arvutile.⁸⁸ Seega ei oma see juba leiutustaset ning seega ei kuulu leiutis patentsete objektide alla ega ole patentne.⁸⁹ Niisiis on sellise arvutiprogrammi puhul tegu programmi kui niisugusega, mille patenteerimine on vastavalt konventsioonile välistatud. Kui aga programm juhiks traditsioonilist arvutit nii, et see tehniliselt muundaks selle töötamist ehk töötamist arvuti ja programmi vahel, siis võiks olla tegu patentse leiutisega.⁹⁰ Siit väljendus Euroopa patendipraktikas põhimõtte, et arvutiprogramm peab endaga kaasa tooma muutuse arvuti ning arvutiprogrammi vahelises töötamises. Kui tehnilisus on tavapärane, siis ei ole leiutis patenteeritav, aga kui tehnilisus seisneb selles, et muundatud on tavapärase seadme töötamine, siis võiks olla tegu patenteeritava leiutisega.

Aasta pärast Koch & Sterzel lahendit kinnitas apellatsioonkoda lahendis T 22/85, et mittepatenteeritavat objekti ei muuda patentseks see, kui kasutatakse vahendit, mis oma loomu poolest on tehniline, nagu näiteks traditsiooniline arvuti.⁹¹ Seda põhjusel, et selline loomu poolest tehniline vahend, ei too kaasa tehnilist kaalutlust, eriti kui selle tehnilise vahendi kasutamine on tavapärane. Seega oluline patentsuse tuvastamise juures oli tehniline kaalutlus, mitte ainult kuulumine tehnoloogia valdkoda. Lisaks täpsustas EPO apellatsioonkoda 1989. aastal, et kui leiutisega, kus arvutiprogramm on kaasatud, arendatakse edasi valdkonda, kus patenteerimine on artikkel 52 lg-s 2 loetletult välistatud, siis ei saa antud leiutist patenteerida.⁹² Ehk sellele, et oluline oli tuvastada tehniline kaalutlus, märkis apellatsioonkoda, et pelgalt arvutiprogrammi kasutamisega mittepatenteeritava valdkonna edasiarenduses ei muutu leiutis

⁸⁷ Decision T 26/86, p 3.4.

⁸⁸ Samas, p 3.3.

⁸⁹ Samas.

⁹⁰ Samas.

⁹¹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 5 October 1988 T 22/85. – Official Journal 1-2/1990, pp 18-19. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1990/p001_057.pdf (29.01.15).

⁹² Decision of the Technical Board of Appeal dated 14 February 1989 T 38/86. – Official Journal 9/1990, p 393. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1990/p379_413.pdf (29.01.15).

patenteeritavaks. Antud kaasuses oli tegu vaimse meetodi edasiarendusega arvutiprogrammi abil, mille patenteerimine ei olnud just sellepärast võimalik. Sellest tulenevalt oli oluline leiutist käsitleda kompleksse tervikuna, et aru saada, mida tegelikult on soovitud patenteerida. Kerkib küsimus - kas tervikuna käsitlemine oli ka sel ajal USA-s oluline?

Näiteks aga lahendis T 163/85 deklareeris apellatsioonkoda, et signaal, mida iseloomustab süsteemi, kus ta väljendub ehk kus ta on loodud või kus avaldub, tehniline funktsioon, võib olla patenteeritav.⁹³ Seda põhjusel, et signaal on realselt väljenduv, mida on võimalik tuvastada tehnoloogilise vahendiga, mis tingib selle, et signaali ei saa pidada abstraktseks moodustiseks, mida pole võimalik patenteerida.⁹⁴ Kui lahendis 38/86 oleks vaimne meetod realselt väljenduv olnud ning see oleks tehnoloogilise vahendiga tuvastatav, näiteks arvutiprogrammiga, siis oleks võimalik seda vaimset meetodit lugeda patentseks. Paralleel arvutil põhineva leiutisega on selles, et kui arvutiprogrammi kasutades väljendub tehniline funktsioon, mida on võimalik tuvastada tehnoloogilise vahendiga, siis on ta patentne oma abstraktsest olemusest hoolimata.

Arvutiprogrammide patenteerimine sai USAs nõ. hoo sisse kui CAFC⁹⁵ järeldas kohtuasjas nimega Alappat⁹⁶ 1994. aastal, et kui tavapärase arvuti on programmeeritud nii, et see paneb leiutise tööle vastavalt arvutiprogrammist tulenevatele juhistele, siis muutub see arvuti erieesmärgiliseks arvutiks. Kohus väitis, et ei ole kunagi öelnud, et programmeeritud arvuti ei võiks saada patendikaitset. Seega võiks arvuti olla patenteeritav leiutis, muidugi kui see teistele patentsuse kriteeriumitele vastab. Kuna arvuti ei ole võrdne matemaatikaga, mis on mittepatentne, on ka sellest võimalik järeldada, et teatud tingimustel on võimalik arvutit patenteerida. Pärast seda andis Ameerika Ühendriikide Patendi ja Kaubamärgi Amet (ingl. k. *United States Patent and Trademark Office*, edaspidi USPTO) 1995. aastal uue juhendi arvutiprogrammide patenteerimise kohta. Juhend märkis, et võimalik on patenteerida mis iganes tarkvara, mis on kantud füüsilisele kandjale ning kasulikkus, konkreetne ja käegakatsutav tulemus said määravateks tingimusteks patentsuse küsimuse otsustamisel.⁹⁷

⁹³ Decision of the Technical Board of Appeal dated 14 March 1989 T 163/85. – Official Journal 9/1990, p 382. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1990/p379_413.pdf (23.02.15).

⁹⁴ Samas.

⁹⁵ Autori märkus: USA Föderaalringkonna Apellatsioonikohus on eraldi kahesteikümne föderaalkohtu juurde moodustatud kolmeteistkümnes föderaalkohus, mis tegeleb näiteks riigihangete, rahvusvahelise kaubanduse, patentide ja kaubamärkidega seotud hagidega. <http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction.html> (31.01.15).

⁹⁶ In re Alappat. 33 F.3d 1526 (1994).

⁹⁷ Bronwyn H. H, MacGarvie, M. The Private Value of Software Patents. Research Policy 39. 2010, p 996.

Läbimurdvaks lahendiks EPO praktikas on apellatsioonkoja lahend T 1173/97, sest see lubab sõnaselgelt arvutiprogrammi patenteerimist. Apellatsioonkoda järeldas selles 1998. aasta lahendis, et arvutiprogrammi toote⁹⁸ patenteerimine pole välistatud kui see arvutis töötades, toob kaasa tehnilise efekti, mis on rohkemat kui tavapärase arvuti ehk riistvara ja arvutiprogrammi ehk tarkvara vaheline normaalne toimimine või funktsioneerimine.⁹⁹ Oluline on muutuse kaasatoomine riistvara ja tarkvara vahelises suhtluses võrreldes senise tavapärase toimimisega ning samas märkis apellatsioonkoda, et ei oma tähtsust, kas arvutiprogramm on patenteerimisele esitatud puhtalt ise või kandjal.¹⁰⁰ Kuna varasemalt on apellatsioonkoda öelnud, et arvutiprogramm ise ei ole patentne, siis on siin siiski oluline eristada arvutiprogrammi kui niisugust olukorrast, kui arvutiprogrammi on soovitud patenteerida kandjal.

Sama lahendi punkti 5.3 kohaselt on arvutiprogrammid patenteeritavad, kui neil on tehniline iseloom, sest see eristab arvutiprogrammi arvutiprogrammist kui sellisest. Seega, kui arvutiprogrammil on tehniline iseloom ja sellest tulenevalt on arvutiprogrammil ka tehniline efekt, siis on see arvutiprogramm eristatav arvutiprogrammist kui niisugusest. Tehnilist efekt võib aga pidada samaväärseks USAs oluliseks tunnistatud konkreetsuse ja käegakatsutava tulemusega ehk kui leiutise tulemus on konkreetne ja käegakatsutav. Näiteks on konkreetne ja kehaline tulemus see, kui muutub arvuti ja programmi vaheline funktsioneerimine, sest programm muundab riistvara funktsioneerimist, mis on aga konkreetne ning aineeline ehk mingi konkreetse objekti funktsioneerimine. See, kas tehniline efekt on ka kasulik, on omaette küsimus. Sellest saab järeldada, et USA patendisüsteemi käsitus on piiravam.

Muudatus leiutise objekti patenteeritavate objektide loetellu kuulumise tuvastamises toimus USA-s pärast 1998. aasta *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group* lahendit.¹⁰¹ Siis hakati kohaldama „kasulik, tajutav ja käegakatsutav“ testi (ingl. k. *useful, concrete and tangible test*). Testi mõte on tuvastada, kas leiutis on kasulik, tajutav ning kas ta on käegakatsutav ehk aineeline. Selle järgi oli võimalik öelda, kas leiutist üldse on võimalik patenteerida ehk kas ta kuulub patenteeritavate objektide hulka. Jällegi tähendas see seda, et esmalt tuvastati, kas leiutis on üldse füüsiliselt eksisteeriv ning et tegu poleks mitteabstraktse vormiga nagu seda on näiteks matemaatiline valem, mis pole patenteeritav. Paralleelselt samal ajal lähtus EPO oma praktikas siiski põhimõttest, et oluline on tuvastada just tehniline efekt

⁹⁸ Ingl. k. *computer program product*.

⁹⁹ Decision T 1173/97, p 632.

¹⁰⁰ Samas.

¹⁰¹ *State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.* 149 F.3d 1368 (1998).

arvutiprogrammi puhul ning alles siis on võimalik öelda, kas ta on patentne, sest siis on ka selge, kas ta omab käegakatsutavat väljendust.

Autor on seisukohal, et EPO praktika siinkohal sellise leiutise patentsuse tuvastamisel oli parem, sest selgitas rohkem siiski just arvutiprogrammi osas, kuidas patentsust tuvastada. Teisalt, USA kasulik, konkreetne ja käegakatsutavas on selgem tehniline efekti tuvastamisega võrreldes. Lisaks saab heaks pidada seda, et kasulikkuse tuvastamine toetab rohkem siiski patendiõiguse mõtet innovatsiooni toetada ning kuna innovatsiooni areng ei saa olla vaid kasutute leiutiste arendamine, siis on USA lähenemine siin selgem. Tegu oli küll pigem üldise selgitusega, kuid praktilisest aspektist oli tehnilise iseloomu tuvastamine lihtsam. Küll aga ei tähenda see seda, et EPO leiutise tervikuna patentseks tuvastamise juures kasulikkust ei hindaks, hindab küll, aga siin esimese sammuna arvutiprogrammi patentseks tuvastamise juures seda EPO praktika kohaselt veel ei vaadatud.

Hoolimata sellest, et koodeks ei keela arvutiprogrammide patenteerimist ning et „kasulik, käegakatsutav ja konkreetne“ testi kasutamine patenteerimise praktilist aspekti täpsustas, oli arvutiprogrammi endiselt keeruline paigutada koodeksi 35. peatüki § 101 alla. Arvutiprogramm ei kujuta endast protsessi, masinat, toodangut või aine kombinatsioon nagu säte nõuab, seepärast kohaldati praeguseks aegunud ning mittekohaldatavat Freeman-Walter-Abele testi.¹⁰² Tegu oli kolmest eri lahendist välja kujunenud meetodiga, et tuvastada, kas tegu on ainega/kehaga, mida saaks üldse patenteerida. Sisuliselt oli testi eesmärgiks tuvastada, kas leiutis võiks endast kujutada midagi, mis kuulub loetletud objektide alla. Testi kohaselt oli peamiseks tuvastada, kas leiutis, näiteks arvutiprogramm või arvutil põhinev leiutis, toob kaasa käegakatsutava ehk ainelise tulemuse. Etteruttavalt, tänapäeval meetodit enam ei kasutata, kuid leiutise ainelisuse tuvastamine on siiski ka praegu oluline.

Kokkuvõtteks saab öelda, et kui 20. sajandi teise poole keskel arvutiprogrammide ning sellega seondult arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine alguse sai, ei leidnud selle praktiline väljund sugugi kiiresti avaldumist. Esimene erinevus kahe süsteemi arengus tuleneb õigusnormide erinevusest, kus USA koodeks arvutil põhinevate leiutiste, sh. siis arvutiprogrammide, patenteerimist ei keela, Euroopa patendikonventsioon käsitleb arvutiprogramme kui mittepatentseid objekte, kuid teatud tingimusel möönab, et nende leiutisena käsitlemine on võimalik. Kahe süsteemi sarnasuseks võib pidada asjaolus, et

¹⁰² State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group. 149 F.3d 1368, 1372.

kirjapandud õiguse kõrval suudeti tuvastada, et arvuti ning arvutiprogramm ei ole igas aspektis kõrvutatav mittepatentsete subjektidega nagu näiteks matemaatiline valem või loodusnähtus. Sarnane on ka see, et lahendid nii Euroopa kui USA praktikas ka teiste mittepatentsete objektide ja tegevuste osas märkisid esimesi olulisi põhimõtteid ka arvutiprogrammide patenteerimisel. Siiski tuleb möönda, et rohkem arvutiprogramme puudutavaid lahendeid oli sel perioodil Euroopas, kuigi üldpildina esimesed praktilised lahendid ilmnisid varem USA-s. Erinevast praktikast ja selle kulgemisest hoolimata jõuti samaks ajaks, 1990ndate lõpuks, välja sinna, et oluline patenteeritavuse tuvastamisel oli selgitada, et tegu ei oleks loomult abstraktse väljendusega, vaid millegi käegakatsutavaga. Seal kõrval märkis praktika ka esimesed kriteeriumid ning tingimused, kuidas sellist asjaolu tuvastada.

2.2. Leiutise mitteabstraktsuse tuvastamine

2.2.1. Tehniline iseloom ja tehniline efekt

Eelmise alapeatüki käigus tuvastas autor, et mõlema patendisüsteemi puhul oli arvutil põhinevate leiutiste puhul oluline tuvastada leiutise mitteabstraktsus. Selle abil tõestati, et arvutiprogramm võiks olla tehniline, seega reaalselt eksisteeriv leiutis, mis on tehnika valdkonnast. Järelikult edendab see innovatsiooni ja on patendi vääriline. Mõlema süsteemi puhul ei tehtud siiski järeleandmisi arvutiprogrammi patentsuse tuvastamisel, hoolimata selle teistsugusest vormist tavapäraste patentsete leiutiste kõrval. Käesolev peatükk uurib, milline nägi välja mitteabstraktsuse tuvastamine sellest momendist edasi ja kas kahe süsteemi vahel esines ka sarnasusi või erinevusi.

EPO apellatsioonkoda kinnitas 2000. aastal lahendis T 931/95, et konventsiooni artikkel 52 lg 1 mõttes patenteeritavuse tuvastamiseks on vajalik tuvastada tehniline iseloom,¹⁰³ kuid mida tähendab „tehniline“ või „tehniline iseloom“ ei ole sugugi selge ning termini sisustamine on kohtupraktika kujundada.¹⁰⁴ Ühtlasi on oluline mõista, kas tehnilise iseloomu olemasolu tähendab automaatselt, et tegu on tehnika valdkonda kuuluva leiutisega. Tehnilise iseloomu tuvastamise nõue lükkas siin ümber panustamise meetodi, kuid põhimõtte, et arvutiprogrammi kaasamine ei muuda leiutist mittepatentseks, säilis endiselt. Edasine praktika täpsustas, kuidas siiski arvutiprogrammi kaasatust hinnata, et tuvastada patentsus.

¹⁰³ Decision of Technical Board of Appeal T 931/95, page 453.

¹⁰⁴ Samas, p 454.

Tuginedes eelnevalt toodud EPO lahenditele, on tehnika valdkonda kuuluva leiutisega tegu siis, kui tegu ei ole abstraktsete leiutistega kui niisugustega, mille patenteerimine on välistatud ning abstraktse leiutisega ei ole tegu siis, kui leiutisel on tehniline iseloom. EPO apellatsioonkoja lahendite T 935/97 ja T 1173/97 kohaselt on tehnilise iseloomu (ingl. k *character*) olemasolu leiutise konventsiooni artikkel 52 lõikele 1 vastavuse tuvastamisel ja sellega leiutise patentsete objektide valdkonda kuulumise tuvastamisel üks peamisi aluspõhimõtteid.¹⁰⁵ Lahend täpsustas, et tehnilist iseloomu tuleb hinnata senist leiutustaset hindamata, seda kinnitab praegu ka EPO juhend.¹⁰⁶ Mis aga annab leiutisele tehnilise iseloomu ning kas selle tuvastamine on nii lihtne?

Täiendavaid olulised selgitused sisalduvad konventsiooni kirja pandud reeglites. Reegel 42 lg 1 punkt a kohaselt peab leiutis olema tehnika valdkonnast ja punkti c kohaselt peab leiutis puudutama tehnilist probleemi ehk looma lahenduse tehnilisele probleemile.¹⁰⁷ Kolmanda kumulatiivse tingimusena peab reegli 43 esimese lõike kohaselt patendiõudlus selgitama, millistele tehnilistele elementidele leiutise raames patenteerimisega kaitset otsitakse.¹⁰⁸ Nende tingimuste kombinatsioon määrabki ära leiutise tehnilise iseloomu. Kuivõrd tegu on üldiste reeglitega, mis kohaldub kõikide objektide ja tegevuste patentsuse tuvastamisel, kohalduvad need ka arvutiprogrammi patentsuse tuvastamisel.

Lahend T 1173/97 märgib, et riistvara füüsilise töötamise muutmine, mille tulemusel arvutiprogramm kutsub arvutis esile elektriimpulsid arvutiprogrammist tulenevate juhiste alusel, ei anna leiutisele tehnilist iseloomu, mille alusel leiutise patenteerimine oleks võimalik.¹⁰⁹ Seda põhjusel, et selline funktsioneerimine riist- ja tarkvara vahel elektriimpulsside ja nende muundamise näol on tavapärane sellisele seadmele ning seetõttu ei võimalda eristada patenteeritavat arvutiprogrammi mittepatenteeritavast arvutiprogrammist kui niisugusest. Kuna elektriimpulsside muundamine viitab justnimelt tavapärasele tegevusele ja ei käiks kokku patendiõiguse üldise mõttega tehnika valdkonda edasi arendada. Näiteks võiks tehnilise iseloomu leida arvutiprogrammist tulenevate juhiste baasil riistvara töötamises, kus töötamisel tekib edasine (ingl. k. *further*) efekt ning kui see edasine efekt on tehniline või kui selle tulemusel arvutiprogramm lahendab tehnilise probleemi, on võimalik, et leiutis võiks olla patentsetele objektidele vastav.¹¹⁰ Selline edasine efekt ilmneb siis kui arvutiprogrammi

¹⁰⁵ Decision T 931/95, p 441.

¹⁰⁶ Guidelines for Examination in EPO, p 653.

¹⁰⁷ Samas, p 647.

¹⁰⁸ Samas.

¹⁰⁹ Decision T 1173/97, p 620.

¹¹⁰ Samas.

töötamise tulemusel areneb tehnika edasi ehk kui üldises plaanis toimub mingi seadme või tehnoloogia täiustumine, edasi arendamine ja parendamine.

Autor on käesolevalt nõus apellatsioonkoja selgitusega, et kuna selline funktsioneerimine on tavapärane arvuti ning programmi vahelises suhtluses, siis on vajalik tehnilise iseloomu tuvastamiseks otsida argumente mujalt kui arvuti ja programmi omavahelisest funktsioneerimisest. Sellegipoolest juhib autor siin tähelepanu asjaolule, et selline tavapärasest programmi ning riistvara vahelise funktsioneerimisest edasi arenemine on oluline just arvutiprogrammi patenteerimise puhul, sest see teebki arvutiprogrammi patenteerimisest arvutil põhineva leiutise ning ei ole seega vaid arvutiprogrammi patenteerimine. Kuna aga arvutil põhinev leiutis hõlmab ka arvutiprogrammi, siis on arvutil põhineva leiutise patenteerimiseks tuge pakkuv asjaolu, et arvutiprogrammil on siinkohal tuvastatud tehniline iseloom.

Tehniline efekt võib arvutil põhineva leiutise puhul väljenduda otseselt või kaudselt. Otsene tehniline efekt on näha siis, kui näiteks arvutiprogramm iseenesest avaldaks sellise efekti, kuid tegelikult arvutiprogramm avaldab selle vaid siis kui seda kasutatakse, seega niisama omab arvutiprogramm vaid potentsiaali selline efekti kaasa tuua.¹¹¹ Lahendi 1173/97 punktis 9.4 kolmandas lõikes märgib apellatsioonkoda, et tegelikult ei ole vahet, kas arvutil põhinev leiutis omab otsest tehnilist efekti või vaid potentsiaali see kaasa tuua ehk kaudset tehnilist efekti, mõlemal juhul omab selline leiutis tehnilist iseloomu ning sellest tulenevalt võib arvutil põhinev leiutis olla patenteeritav. Seega lahendi kohaselt piisab tehnilise iseloomu tuvastamiseks asjaolust, et leiutisel on või ta omab potentsiaali kaasa tuua edasine tehniline efekt. Probleem on aga selles, kui piisavaks loetakse potentsiaali tehniline efekt kaasa tuua, mitte aga selle reaalsel ilmnemist, siis oleneb selle väljendus paljuski patendinõudlusest ja selle sisust. Seega esineb siin võimalik oht sellise tingimuse ära kasutamiseks. Kuna potentsiaalselt tehnilise efekti kaasa toomine ei viita siiski tehnilise efekti esinemisele kindlalt, ei ole ka tehnilise iseloomu esinemine leiutise puhul kindlalt esinev, küll aga on see vajalik patentsuse tuvastamiseks. Seega on autori arvates ebapiisav ja eesmärgipäratu lugeda arvutiprogrammi patentsuse tuvastamisel piisavaks, kui leiutisel on vaid potentsiaal kaasa tuua tehniline efekt.

Lahendi T 1173/97 punktis 6.5 teeb apellatsioonkoda üldistuse, et patenteeritav on iga arvutiprogramm, mis juhib arvuti abil tööstuslikku protsessi või mõne muu masina töötamist, juhul kui ka kõik muud patentsuse kriteeriumid on täidetud ning tehniline efekt tuleneb just

¹¹¹ Decision T 1173/97, p 624.

arvuti sisemise töötamise muutusest arvutiprogrammi juhiseid järgides olukorras, kus arvutiprogramm on ainus või peamine vahend tehnilise efekti saavutamiseks.¹¹² Kui arvutiprogrammiga otsitakse lahendust tehnilisele probleemile, siis on võimalik, et arvutiprogrammi patenteerimine on võimalik isegi siis, kui leiutise põhiidee baseerub arvutiprogrammis endas.¹¹³ Kuigi leiutise põhiidee baseerub arvutiprogrammis endas, siis just tehnilisele probleemile lahenduse otsimine välistab selle, et tegu on arvutiprogrammi kui niisugusega. Siit võiks aga tekkida küsimus, kas sellisel puhul pole siiski ikkagi tegu arvutiprogrammi kui niisugusega.

Tehnilist probleemi ei tohi kirjeldada nii, et valdkonna ekspert (ingl k. *person skilled in the art*) vastavast probleemist alles patendinõudluse vahendusel teada saab, ega ka nii, et probleem annaks otseseid vihjeid selle lahendusele, seda eriti leiutise iseloomu tuvastamise aspektist võetuna.¹¹⁴ Näiteks ei tohiks sellisel juhul olla leiutise kirjelduseks „probleemi lahendus arvutiprogrammi abil“ või „seadme funktsioneerimise automatiseerimine arvutiprogrammi abil,“ mis viitaks otseselt sellele, et leiutis hõlmab arvutiprogrammi, mille abil lahendatakse mingi probleem. Sellise leiutise kirjelduse juures ei saa lugeda probleemi eksisteerivaks, sest mingi toimingu automatiseerimatust valdkonna ekspert oma teadmistega ilmingimata just probleemiks ei pea. Kui tegu oleks aga leiutisega, mis parandab funktsioneerimist, sest seade enne näiteks ei funktsioneerinud üldse, siis võiks valdkonna ekspert lugeda probleemi tehniliseks.

EPO lahendis T 641/00 märkis apellatsioonkoda, et kui on tuvastatud, et probleem-lahendusmeetodit kasutades on selge, et kui leiutisel on vastavalt patendikonventsiooni artikli 56 kohaselt leiutustase, on leiutist võimalik võtta kui lahendust tehnilisele probleemile.¹¹⁵ Probleem on aga selles, et enne arusaamist, kas leiutis pakub lahenduse tehnilisele probleemile, tuleb tuvastada leiutustase. Väite nõrk külg on ka asjaolus, et kui leiutis on sisuliselt näiteks ärimeetod, mis on samuti konventsiooni artikkel 52 lõige 2 all kuuluv mittepatentne objekt või tegevus nagu on arvutiprogramm, mis pole varem kasutatud, eksisteerinud ega teada olev ehk sisuliselt omab leiutustaset, siis on siin rutakas järeldada, et leiutis omab ka lahendust tehnilisele probleemile. Ehk oluline on enne probleemi tuvastamist selgeks teha, et leiutis kuuluks

¹¹² Decision T 1173/97, pp 620-621.

¹¹³ Samas, p 623.

¹¹⁴ Decision of the Technical Board of Appeal dated 26 September 2002 T 641/00. – Official Journal 07/2003, pp 358-359. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj003/07_03/07_3523.pdf (3.05.2015).

¹¹⁵ Samas, pp 357-358.

tehnilisse valdkonda.¹¹⁶ Seda on võimalik tuvastada läbi selle, et tuleb selgitada, kas leiutisega koos kõigi selle tehniliste tunnustega just sellele probleemile lahendust pakutakse.¹¹⁷

Autor on nõus lahendis T 154/04 märgituga, et tehnilise probleemi definitsiooni on raske leida, kui tegelik uus ja leiutuslik kontseptsioon, mis moodustavad leiutise peamise sisu, on väljaspool tehnoloogilist valdkonda, mis tihti juhtubki arvutil põhinevate leiutistega.¹¹⁸ Mittetehnilisele leiutise osale viitamata, kui see üldse on võimalik, probleemi defineerimine loob arusaamatu ning pooliku selgituse või hoopis ebaloomuliku selgituse, mis ei peegelda piisavalt tegelikku tehnilist panust valdkonna tasemele.¹¹⁹

Arvutil põhineva leiutise kontekstis on heaks näiteks EPO lahend T 769/92, mille kohaselt leiutis, mis koosneb töötavatest elementidest, mida rakendab arvutiprogramm, on patenteeritav kui tehnilise probleemi lahenduse eriomadusi puudutav tehniline kaalutlus (ingl. k *technical consideration*) on vajalik, et leiutist toimiks.¹²⁰ Lahendi kohaselt annavad sellised tehnilised kaalutlused leiutisele tehnilise iseloomu, sest nad toovad kaasa lahenduse tehnilisele probleemile tehnilise elemendiga. Tehniline kaalutlus esineb vähemalt kaudselt näiteks siis kui arvutis pannakse tööle mingi funktsioon.¹²¹

Apellatsioonkoja lahendid T 641/00 ja T 258/03,¹²² tuntud ka nimedega COMVIC ja Hitachi, tutvustasid EPO praktikas uue lähenemise arvutil põhineva leiutise patenteerimise kohta. COMVIC kohaselt, kui leiutis koosneb tehnilistest ja mittetehnilistest vahenditest, on tehnilise iseloomu olemasolu tuvastamine oluline just leiutustaseme tuvastamiseks, kusjuures arvesse tuleb võtta vaid tehnilisi vahendeid ning mittetehniliste vahendite olemasolu ei toeta leiutustaseme tuvastamist.¹²³ See annab tunnistust sellest, et tehniline iseloom tulebki tuvastada enne näiteks patendikonventsioonis märgitud patentsuse tunnuseid uudsus ja leiutustase. See on huvitav selles mõttes, et enne kirjapandud patentsuse tingimust tuleb siiski tuvastada mitte kirjapandud tunnus. Kahe lahendi olulisuseks arvutil põhinevate leiutiste puhul on, et esiteks ei

¹¹⁶ Decision T 641/00, pp 357-358.

¹¹⁷ Samas.

¹¹⁸ Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 November 2006 T 154/04. – Official Journal 2/2008, pp 73-74. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj008/02_08/02_0468.pdf (25.04.15).

¹¹⁹ Samas.

¹²⁰ Decision of the Technical Board of Appeal dated 31 May 1994 T 769/92. – Official Journal 8/1995, p 525. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj1995/p511_594.pdf (29.01.15).

¹²¹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 9 July 2002 T 1177/97, page 12. Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t971177eu1.pdf> (25.04.15).

¹²² Decision of the Technical Board of Appeal dated 21 April 2004 T 258/03. – Official Journal 12/2004. Arvutivõrgus kättesaadav: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj004/12_04/12_5754.pdf (25.10.14).

¹²³ Archontopoulos, E., p 10.

tohi patendinõudlust vaadata teisiti, kui tegu on konventsiooni kohaselt mittepatenteeritava leiutise patenteerimisega. Seda enam peaks vaatama sellise leiutise puhul, kus avaldub selle tehniline iseloom ning seda tuleb teha eriti kriitilise pilguga, sest nagu näiteks võib esineda arvutil põhineva leiutise puhul ei tohiks siin tehnilist iseloomu võtta iseenesestmõistetavalt, sest kaasatud on tehniline vahend, nagu seda on arvuti, vaid sellest loomulikust osast tuleb edasi vaadata.

2014. aastal välja antud EPO ekspertiisi-juhendi kohaselt on tehnilise iseloomu tuvastamiseks oluline vaadata patendinõudluses väljenduvat leiutise olemust tervikuna.¹²⁴ Kuna tegu on viimase juhendiga, siis on see hetkel kehtiv praktika. Lisaks märgib juhend, et tehnilise iseloomu tuvastamine ei tohiks lõppeda ka pärast seda, kui on jõutud järeldusele, et patenteeritava objekti või tegevuse patenteerimine pole välistatud.¹²⁵

Kuivõrd patentsuse tuvastamisel on oluline tuvastada tehniline iseloom läbi tehnilise valdkonna, tehnilise probleemi ja tehniliste elementide tuvastamise, millele kaitset otsitakse, ei erine tegelik patentsuse tuvastamine arvutil põhinevate leiutiste puhul siiski mõne teise objekti patentsuse tuvastamisest. Reaalne protsess on keeruline selle võrra, et kuigi tehnilist probleemi pole raske tuvastada, on raske tuvastada tehnilist kaalutlust, milles tehnilise elemendiga otsitakse tehnilisele probleemile lahendust. Seda seepärast, et arvutiprogramm ei kujuta endast tehnilist elementi oma loomu tõttu. Arvuti, kus programm töötab on küll tehniline element, aga arvutiprogramm ise pole. Seega on väljakutseks, kuidas määratleda patendinõudluses märgitud arvutiprogramm kui tehniline element. Praktika kohaselt on seda võimalik teha momendil kui on selge, kuidas arvutiprogramm leiutises funktsioneerib. Siin kinnitub ikkagi põhimõtte, et arvutiprogramm ise omaette ei ole patenteeritav, vaid oluline on selle seotus millegagi, mis aitab tuvastada selle tegelikku töötamist.

2.2.2. *Machine or transformation* testi kohaldamine

Peatükis 1.3 tõi autor välja, et üksühest patendisüsteemide-üleest definitsiooni arvutil põhinevale leiutisele ei ole ning seega on keeruline välja tuua ka täpset statistikat, kuidas selliste leiutiste patenteerimine on aastate lõikes kasvanud. Küll aga on võimalik välja tuua üldine tendents,

¹²⁴ Guidelines for Examination in EPO, p 653. „The subject-matter of the claim should be considered as a whole, in order to decide whether the claimed subject matter has a technical character.“

¹²⁵ Samas.

mis näitab patendiavalduste arvu kasvu aastate lõikes nende leiutiste puhul, mis tegelevad arvutiprogrammide arendamisega, kus leiutis sisaldab arvutiprogrammi või arvutit.¹²⁶

Alates 2007. aastast hakkas USPTO aga järjest enam arvutiprogrammidega seonduvaid patendiavaldusi tagasi lükkama,¹²⁷ paljud neist vaidlustati lisaks CAFC-ile ka ülemkohtus ning 2008. aastal sai substantsionaalseks lahendiks in re Bilski lahend.¹²⁸ Vaidluse alla sattunud patendiõudluse sisuks oli küll ärimudelina riskide maandamise meetod tarbekaupade müügiks, kus meetodi kasutamisel algatati tehinguid nii teenuse pakkuja ja turuosaliste vahel, kui ka teenuse pakkuja ja tarbijate vahel ning meetodi osaks oli ka nende samade tarbijate tuvastamine, kusjuures kõige selle juures oli ostuhinnad fikseeritud, et maandada kaupade ostmise ja müügi riske.¹²⁹ Kuna ärimudelid pole sarnaselt arvutiprogrammidele patenteeritavad, on siin lahendi baasil võimalik paralleele tuua. Kui varasemalt ärimudelile antud patenti CAFC in re Bilski asjas toetas, siis nüüd lükkas USA ülemkohus selle otsuse 2010. aastal Bilski v. Kappos¹³⁰ lahendis ümber, tuginedes tehnoloogilise valdkonna testile, teisiti tuntud kui masina või transformeerimise test (ingl. k *machine or transformation test*, edaspidi MOT test). Kohtu selgituse kohaselt on tegu oluliselt vajaliku testiga protsessile suunatud leiutiste puhul, mis ei kasuta eraldiseisvat masinat.¹³¹ Tegemine on USA patendiõiguses välja arenenud üldise testiga, mis leidis rakendust ka arvutiprogrammide ning sellest tulenevalt arvutil põhinevate leiutiste patenteerimisel.

Testi sisu seisneb selles, et leiutise patentsuse tuvastamiseks on vaja tuvastada, tuginedes koodeksi 35. peatüki §-le 101, et leiutis oleks kas seotud mingi kindla masina või seadmega või kas leiutis muundab mingi objekti, keha või eseme teise olekusse või mingiks teiseks objektiks, kehaks või esemeks. Selle abil tuvastati, kas leiutise puhul on tegu millegi käegakatsutava ning kehalisega või on hoopis tegu millegi abstraktsega. Lisatingimusena märgib USPTO 2009.

¹²⁶ U.S Patent and Trademark Office. Patent and Technology Monitoring Team. Patent Counts By Class By Year January 1977 – December 2014, pp 10-11, 16.

Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcbby.pdf>. (24.04.15);

Graham, S. J. H., Mowery, D. C. Software Patents: Good News or Bad News? Intellectual Property Rights in Frontier Industries. Software and Biotechnology. Washington, USA. 2005, pp 57-58.;

Autori märkus: Graham ja Mowery poolt viidatud USPTO patendiklassides 345, 358, 382, 704, 707, 709, 715, 710, 711, 713, 714 ja 717 on patente väljastatud kuuetele suurimale arvutiprogrammide tootjatele USA-s, millest võib järeldada, nagu viidatud Graham ja Mowery poolt, et nende ettevõtete poolt patendiavalduste esitamine hõlmab suuresti siiski arvutiprogrammi arendamisega seotud leiutisi.

¹²⁷ Abraham, S. E., p 556.

¹²⁸ In re Bilski. 545 F.3d 943 (2008).

¹²⁹ Abraham, S. E., p 556.

¹³⁰ Bilski v. Kappos. 130 S.Ct. 3218 (2010).

¹³¹ Abraham, S. E., p 557.

aasta augusti üleminekujuhend,¹³² et leiutis peab olema selgepiiriline ning masin või transformeerumine peab olema seotud leiutise olulise osaga. Oluline osa on see, milles ilmneb leiutise olemus, sest sealt peegeldub leiutise põhieesmärk. Kui masin on seotud mitteolulise osaga või kui transformatsioon toimub mitteolulises osas, siis kukub leiutis testi läbi. Euroopa süsteemis andis sama eesmärgi leiutise edasise tehnilise efekti tuvastamine.

Lihtsast testikirjeldusest hoolimata esineb siin probleeme. Näiteks pole selge, kus jookseb piir piisavalt seotuse juures ehk millal lugeda patendi objekt piisavalt seotuks masinaga. Samas pole ka selge, millal lugeda transformatsioon piisavalt toimunuks. Näiteks ongi probleemiks, kuidas ja kas on võimalik lugeda arvutiprogramm masinaga, näiteks siis arvutiga, piisavalt seotuks, et tuvastada, kas tegu on patentse leiutisega. Ilmselgelt arvutiprogramm ise mitte midagi ei tee ja funktsioneerimist ei toimu, seega peab see kahtlemata seotud olema mingi seadmega. Kui see on aga tavaline arvuti, on see jällegi liiga ilmne seotus, selles pole midagi uudset ja sellest tulenevalt ei saa seda seotust lugeda piisavaks, et öelda, et arvutiprogramm on patentne. See oleks juba eksisteeriva ning olemasoleva arvuti ja programmi vahelise suhte konstateerimine, mis patendiõiguslikult ei anna innovatsiooni arengule midagi juurde.

Kuigi in re Bilski puhul oli tegu ärimudeli patenteerimise küsimusega, lähtus sellest oluline põhimõte ka kõikide teistele objektide ja tegevuste patenteerimiseks. Seal juures ka arvutiprogrammi patenteerimisele, sest sarnaselt ärimudelile, ei kvalifitseeru arvutiprogramm samuti nagu ka ärimudel protsessi, masina, toote või aine kompositsiooni alla nagu USA koodeksi 35. osa § 101 märgib. Esimeseks probleemiks ongi seega asjaolu, et arvutiprogramm ei kvalifitseeru pealtnäha kohe patenteeritavate leiutiste alla ning vaja on edasist tõlgendamist. Teisalt aga on see hea, sest erinevalt Euroopa patendikonventsioonist ei ole siin arvutiprogrammide patenteerimine sõna-sõnalt välistatud ning oma olemuselt on siin tegemist palju rohkem avatud süsteemiga. Selles mõttes on Euroopa ja USA süsteem erinevad, et Euroopa süsteem on pigem rangelt piirav ning välistav ning USA süsteem on pigem tervitav ning paindlikum, sest kirjapandud õigus ei sea tugevaid sõnasõnalisi piiranguid.

Samas aga oldi 2009. aastal ka juba seisukohal, et masina kasutamise osa MOT testi puhul kukub arvutil põhinev leiutis kohe läbi, sest valdavalt on arvutiprogramm siiski abstraktne keha, mis on tihti kodeeritud arvuti riistvarast eraldiseisvalt ning samas ei pruugi üldse olla seotud

¹³² New Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions. USPTO. August 24, 2009, p 5. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-25_interim_101_instructions.pdf (04.12.14).

arvutisüsteemiga.¹³³ Lahendis ex parte Shahabi märkis kohus samuti, et kuna arvutiprogrammi näol on tegu arvutialgoritmiga, siis see kujutab endast vaimse tegevuse tulemust, mis samuti pole seotud masinaga.¹³⁴ Autor peab vajalikuks täpsustada, et arvutiprogramm ei ole patenteeritav ise eraldi seistes, kuid kuna valdavalt on see seotud mingi seadme või kandjaga, siis võiks patentsus olla võimalik. Ehk nagu öeldud, küsimus ongi selles, millisest seotusest piisab, et see ei oleks liiga ilmne.

Ebajärjepidevus kohtupraktikas MOT testi kohaldamise ja selle sisu üle ilmnas ka näiteks lahendiga Dealertrack Inc. v. Huber¹³⁵ (edaspidi Dealertrack lahend) 2009. aastast, kus CAFC lükkas varasemalt antud patendi ümber. Kohus väitis, et MOT testi kasutades muundamise osa ei kohaldu käesolevale leiutisele üleüldse ning ka masina kasutamise osas kukkus leiutis testis läbi, sest leiutis ei selgitanud, kuidas arvuti kui masin ehk riistvara ja andmebaasid olid omavahel programmeeritud, mistõttu oli andmebaas pigem seotud tavapärase arvutiga (ingl. k. *general purpose computer*).¹³⁶ Piisavaks ei saa arvutiga seonduva leiutise puhul lugeda seda, kui abstraktne arvutiprogramm on seotud tavapärase arvutiga. Testi läbimiseks peab leiutis olema seotud mingi erieesmärgilise (ingl. k. *special purpose*) masinaga ehk siis arvutil põhinev leiutis peab olema seotud kindla masina või seadmega ning selgitusest, et leiutist saab kasutada igal seadmel või masinal ei piisa. USPTO juurde kuuluvas Patendi Menetluse ja Apellatsiooni Nõukogus ex parte Halligan lahendi puhul ei omandanud leiutis patenti, sest leiutis kasutas tavapärast erieesmärgita arvutit.¹³⁷ Erieesmärgilise arvuti küsimust puudutas apellatsioonkohus juba 1994. aastal lahendis Alappat, kuid patendisüsteemi arenguga jäi toona märgitust väheseks ning oluline patentsuse määraja arvutil põhineva leiutise puhul vajab edasist selgitamist. Sellest tulenevalt on küsimus siinkohal ennekõike selles, kuidas eristada tavapärast erieesmärgita masinat või seadet erieesmärgiga masinast või seadmest ning seda arvutil põhineva leiutise kontekstis.

Kohtupraktikale tugineva ja USPTO ekspertidele, patendi taotlejatele, advokaatidele, patendivolinikele ja esindajatele mõeldud patendi kontrolli juhendi¹³⁸ (ingl k. *Manual of Patent Examination Process*, edaspidi MPEP) osa nr 2106 kohaselt on erieesmärgita arvuti tavaline arvuti, millel pole eesmärki midagi kindlat teha. Kui seesama erieesmärgita arvuti on

¹³³ Abraham, S. E., p 557.

¹³⁴ Samas, p 559.

¹³⁵ Dealertrack Inc v. D. Huber and Finance Express. 674 F.3d 1315 (2012).

¹³⁶ Abraham, S. E., p 558.

¹³⁷ Ex Parte R. Mark Halligan and R. Weyand. 89 U.S.P.Q.2d 1355 (2008).

¹³⁸ Manual of Patent Examination Process. (MPEP). Ninth Edition. March 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>. (24.04.15).

programmeeritud nii, et selle abil toimuks mingi protsess või mingid funktsioonid, siis muutub see arvuti erieesmärgiliseks arvutiks, et teostada neid protsesse või funktsioone vastavalt arvutiprogrammist tulenevatele juhenditele.¹³⁹ Seega arvutil põhineva leiutise puhul on tegu erieesmärgilise arvutiga, kui selle arvuti eesmärk oleks teostada leiutise olemust.¹⁴⁰

Autor peab siinkohal vajalikuks eelpool tulenevast rõhutada, et oluline on just selgitada, kuidas programm ning arvuti omavahel funktsioneerivad ning vastavat leiutist realiseerivad, sest vastasel juhul on siiski tegu erieesmärgita arvutiga, mis pole patenteeritav. Näiteks ei saa seega ilma täpsemalt selgitamata muutuda tavaline sülearvuti, mida raamatupidaja kasutab igapäevaselt oma töö tegemiseks, leiutise osaks, isegi kui sinna arvutile laadida programm, mis teostab leiutise olemust. Patendiavalduse puhul ongi oluline just selgitada, kuidas programm arvutis töötab ning milles avaldub arvuti tegevuse muutus.

Tulles tagasi transformeerumise küsimuse juurde, on aine või keha muundamise osas samuti esmapilgul keeruline leida, kuidas arvutil põhinev leiutis peaks toimima, et testi läbida, sest arvutiprogramm kui abstraktne keha tegeleb peamiselt andmete muundamisega. Kas see on piisav testi osa läbimiseks, sellele apellatsioonkohus in re Bilski lahendis vastata ei osanud.¹⁴¹ Aine füüsilise muundamisega oleks tegu näiteks siis kui aine muudaks värvi ehk kui muudatus oleks ka visuaalselt näha.¹⁴² Selles tulenevalt peaks arvuti seonduvalt programmiga näiteks edastama mingile teisele seadmele juhendeid, kuidas ainet muuta. Sellisel puhul oleks tegu arvutil põhineva leiutisega, mis ei kukuks transformatsiooni testi läbi. Autori arvates pole selline kirjeldus piisav. Näiteks, kas piisaks kui leiutis muudaks klaasi vormi kui leiutise tulemusel purustatakse klaaspudelid väikesteks kildudeks, et seejärel oleks võimalik klaasi lihtsam sulata, sest tegu pole suure tüki, vaid väikeste tükkidega? Toodud näite puhul oleks muutus tegelikult käegakatsutav, sest senise siledapinnalise pudeli asemel oleks tegu kuhila purunenud, teravate klaasikildudega. Kuid siin pole tegu ainelise muutusega, vaid aine vormi muutusega. Kas vormi muutust võiks pidada piisavaks, ka seda pole kohtud selgitanud, mis on jällegi märk sellest, et praktika ei ole andnud piisavalt vastuseid.

¹³⁹ In re Alappat, 33F.3d 1526, 1545.

¹⁴⁰ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-11.2013]. 2106(II) 1.(a). Ninth Edition. March 2014.

Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html>. (26.04.15).

¹⁴¹ Abraham, S. E., p 557.

¹⁴² Samas.

CAFC rõhutas in re Bilski lahendis transformeerimise näitena just visuaalset ja ainelist aspekti. Kohus on korduvalt väitnud, et transformeerimise tingimus pole täidetud arvutil põhineva leiutise puhul, sest kui arvutiprogramm tegeleb valdavalt andmete transformeerimisega, siis see ei ole visuaalne protsess, hoolimata sellest, et transformeerimise protsessiga on tegu. Erandiks on näiteks asjaolu kui need andmed esindavad midagi füüsilist või käegakatsutavat, kui näiteks andmed muundatakse füüsilise objekti visuaalseks kujutiseks.¹⁴³ Ebapiisav on kui andmete puhul pole võimalik öelda, kust need pärit on, millega need seonduvad või kuidas need saadi.¹⁴⁴ Arvutiprogramm võiks siin erinevate mõõtmiste tulemusel kogutud andmeid muuta visuaalseks kujutiseks. Näiteks, kui inimeselt on võetud tema mõõtmised, need on sisestatud arvutiprogrammi, ning selle tulemusel loob arvuti virtuaalse kujutise inimesest. Virtuaalsele kujutisele on siis võimalik programmi järgi omale meelepärased rõivad valida. Pärast välja valimist transformeeritakse andmed järgmisesse seadmesse, mis kangast vastavad tükid välja lõikab ning vastava riituseseme loob. Selliselt oleks andmed füüsilisest maailmas pärit, kujutades füüsilise keha mõõtmised, ning andmete töötlemisel kohaldatakse neid riite loomiseks, mis vastaks täpselt andmed andnud inimese kehakujule. Näite puhul pole siin toodud muid tingimusi leiutise patentsuse tuvastamiseks. Autori arvates on aga üks kõige keerulisem koht see, et tuvastada, kas andmed esindavad midagi käegakatsutavat. Seega võiks öelda, et testi olemasolu on küll hea, kuid praktiline kasutamine arvutil põhineva leiutise puhul võib jääda puudulikuks, seda enam, et ei ole aru saada, kuidas seda korrektselt ja piisavalt kasutada.

USA ülemkohus märkis 2010. a Bilski v Kappos lahendis, et MOT testi tegemiseks on oluline vaadata patendinõudlust tervikuna ning kui esineb nii patenteerimist soodustavaid kui mittesoodustavaid faktoreid, siis tuleb neid omavahel võrrelda.¹⁴⁵ Patendinõudluse tervikuna vaatamise põhimõte on Ameerika patendisüsteemis seni säilinud. Selles osas on kehtiv patendiõigus nii Euroopas kui ka USAs sama. Hoolimata selles, et USA ülemkohus Bilski v. Kappos lahendis MOT testi lahkas ja praktikaks vajalikke näiteid tõi, märkis kohus siiski ka, et masina või transformeerimise test ei ole ainuke test tuvastamaks patenteeritavust koodeksi 35. peatüki § 101 baasil, kuid tegu on kasuliku ja tähtsa viitega ning uurimusliku vahendiga, mis aitab tuvastada, kas leiutise puhul võib olla tegu protsessiga § 101 mõttes.¹⁴⁶ Autor on siinkohal

¹⁴³ Abele, 684 F.2d, 902, 908-909 (1982).; In re Bilski. 545 F.3d 943, 963.

¹⁴⁴ Ex Parte R. Mark Halligan and Richard Weyand 89 U.S.P.Q.2d 1355, 12 (2008); Abele 684 F.2d, 902, 909.; In re Bilski. 545 F.3d 943, 962.

¹⁴⁵ Interim Guidance for Determining subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos. United States Patent and Trademark Office. July 2010, p 1. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf (26.04.15).

¹⁴⁶ Bilski v. Kappos. 130 S.Ct. 3218, 3227.

arvamusel, et on hea, et USA ülemkohus märkis, et testil on oma funktsioon, kuid samas tekkis keeruline olukord, sest kuigi USA ülemkohus ütles, et test on vaid kasulik lisa, kasutasid kohtud ikkagi testi edasi, sest midagi paremat ei olnud. Olukord oli seega seda halvem, sest puudusid selged juhised, kuidas testi korrektselt kasutada. Paljude kohtunike ja ka käesoleva töö autori arvates on probleem selles, et test tihtipeale paratamatult ei sobi arvutil põhinevate leiutiste patentsuse tuvastamiseks. Sellest hoolimata jõuti praktikas vaidlusküsimustega ikkagi välja analüüsini, kas leiutis on seotud masinaga või transformeerib ainet või keha.

See aeg oli seega kahtlemata keeruline ning muutlik USA patendiõiguse osas, mis puudutas arvutiprogrammide patenteerimist, sest nagu näidatud, muutsid kohtud oma arvamust väga kiiresti ning välja antud patentide kehtivusi hakati samuti tagantjärele vaidlustama. See toetab argumenti, et arvutitarkvara patenteerimise praktika ei olnud parim õigussüsteemis, kus patenteeritavust defineeritakse enamalt siiski kohtupraktika baasil, mitte kirjapandud õiguse baasil. Kuigi vajadusele lähtuda kirja pandud õigusest on viidanud CAFC-i praeguseks hetkeks endine esimees R.R. Rader CLS Bank vs. Alice Corp. Pty. Ltd CAFC lahendi lisamärgetes.¹⁴⁷ Sellest tulenevalt peab autor siinkohal EPO praktikat oluliselt paremaks, sest alguspunkt patenteerimise lubatavusele tuleneb kirjapandud õigusest, millele siis praktilistes vaidlustes argumente toetatakse. Kuigi MOT test pakkus pealtnäha küllaltki lihtsa lahenduse leiutise patentsuse tuvastamiseks, selgus siiski tehnoloogia arenguga asjaolu, et testi kohaldamine pole niivõrd lihtne. Kujunes olukord, kus USA patendivaidlustes üritati õiguskirjanduses ka välja pakkuda testi kasutamisele alternatiivseid lahendusi,¹⁴⁸ mida praktikas kasutusele siiski ei võetud.

2.3. Stabiilsus vs muutlik praktika

Ühe õigusliku valdkonna arengu juurde käivad loomulikult põhimõtete muudatused ja arengusuundade muutused. Arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine on ka siin käinud läbi käänulise tee ning praktikaga on välja kujunenud palju erinevaid põhimõtteid nii Euroopas kui Ameerikas. Tuginedes EPO praktikale ning analüüsides erinevaid lahendeid on autor seisukohal, et on võimalik öelda, et EPO apellatsioonkoja praktikaga muutus stabiilseks 2000. aastate esimese kümnendi jooksul, sest olulisi uusi põhimõtteid vaidlusküsimustest enam välja ei kujunenud. Sellest annab tunnistust esiteks EPO juhend, mis arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise osas ei viita ühelegi uuemale lahendile. Teiseks, asjaolu, et lahendid, mis

¹⁴⁷ CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269, 1335. (2013).

¹⁴⁸ Chao, B. Finding Point of Novelty in Software Patents. Berkeley Technology Law Journal, Vol 28:1217. 2013.

puudutasid arvuteid ja arvutiprogramme, ehk sellest tulenevalt arvutil põhinevaid leiutisi, ei lisanud arvutil põhinevate leiutiste patenteerimisele uusi tingimusi ning asjaolusid, mida patentsuse tuvastamisel arvesse võtta.

Ei saa öelda, et vaidlusi apellatsioonkojas ajavahemikus aastatel 2004 kuni 2015 üldse ei olnud, kuid märkimisväärne on see, et välja kujunenud põhimõtteid siiski korrati. Kui ka vaidlusi oli, siis ei olnud need uute seisukohtade üle ning vaidlustest ei kujunenud välja uusi põhimõtteid, mis muudaks või kapitaalselt praktikat ümber kujundaks. Näiteks 2014. aasta novembri lahendis T 1755/10 kordas apellatsioonkoda lahendist T 1173/97 kujunenud peamist mõtet, et kui leiutis avaldab arvutiprogrammiga edasise tehnilise efekti, mis on rohkemat kui arvuti ja programmi vaheline tavaline suhtlus, siis ei ole tegu arvutiprogrammi kui niisugusega, vaid patentse leiutisega.¹⁴⁹ Paar aastat varem kinnitas apellatsioonkoda mitmes Microsoft Corporation'i patendivaidluses¹⁵⁰ arvutil põhinevate leiutiste kohta lahenditest T 258/03 ja T 1173/97 tulenevaid põhimõtteid, et meetod, mis kasutab tehnilist vahendit nagu seda on arvutisüsteem, omab tehnilist iseloomu ning on seega patentne. Lisaks, kui arvutil teostatavad arvutiprogrammist tulenevad juhised omavad potentsiaali kaasa tuua edasine tehniline efekt kujul, et täieneb arvuti ning programmi vaheline funktsioneerimine, siis on tegu patentse leiutisega.

Autor peab oluliseks välja tuua, et 2007. aasta EPO lahendis T 313/10 märkis apellatsioonkoda, et patendi uurimiskomisjoni väide, et nemad juhinduvad vaid sellest, mis on kirjas konventsioonis, on vale ning seal juures tuleb siiski vaadata ka välja kujunenud praktikat, millest annab ülevaate EPO juhend.¹⁵¹ See on oluline sellepärast, et kuigi uurimiskomisjon proovis lähtuda vaid kirjapandud õigusest on siiski patendisüsteemis, kus kirjapandud õigus on aluseks, oluline siiski ka praktikaga paika pandust lähtumine, sest see täiendab kirjapandut.

¹⁴⁹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 6 November 2014 T 1755/10, page 11. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t101755eu1.pdf> (1.05.15).

¹⁵⁰ Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 411/03. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030411eu1.pdf> (2.05.15).; Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 424/03. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030424eu1.pdf> (24.04.15); Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 425/03. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030425eu1.pdf> (24.04.15).; Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 467/03. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030467eu1.pdf> (24.04.15).; Decision of the Technical Board of Appeal dated 24 February 2006 T 468/03 Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030468eu1.pdf> (24.04.15).; Decision of the Technical Board of Appeal dated 24 February 2006 T 469/03. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t030469eu1.pdf> (24.04.15)

¹⁵¹ Decision of the Technical Board of Appeal dated 19 July 2012 T 313/10, page 4. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/pdf/t100313eu1.pdf> (26.04.15).

Seega isegi kui mingis astmes võis olla katse praktika ja õigusnormide kohaldamise suuna muutmise tahe, on kõrgemad instantsid juhtinud tähelepanu sellele, mis on oluline ning selleks on just väljakujunenud praktikast kinni pidamine.

Nii stabiilne ja selles mõttes tugev ei olnud praktika aga USAs. Alates sellest, kui USA ülemkohus *Bilski v. Kappos* lahendis 2010. aastal märkis, et MOT test pole ainuke test leiutise patentsuse tuvastamiseks, proovisid kohtunikud seal juures paralleelselt veel teisi kriteeriume ja teste leiutise patentsuse tuvastamiseks kasutada.¹⁵² Kahjuks need siiski laialdast kasutamist esialgu ei leidnud. Kuna USA ülemkohus aga siiski mingit alternatiivset lahendust patentsuse tuvastamiseks ei pakkunud, kasutasid CAFC kohtunikud MOT testi edasi.¹⁵³ Üldpildis kujunes seega veel segasem olukord, sest testi kasutamist halvaks otseselt ei peetud, aga samas oldi veendunud, et tegelikult võiks midagi muud kasutada.

Näiteks kasutas CAFC *Dealertrack* lahendist arvutil põhineva leiutise puhul ikkagi MOT testi. Lahendi kohaselt ei olnud võimalik leiutist patentseks lugeda, kui leiutise patendinõudlus märgis vaid, et leiutise funktsioneerimisel „arvuti aitab.“¹⁵⁴ CAFC lisas, et leiutise puhul oli puudu selgitus, kuidas arvuti ja leiutis, milleks on andmete edastamise meetod, omavahel spetsiifiliselt programmeeritud, sest arvuti programmeerimine erinevaid tegevusi sooritama, on arvutile omane tavapärane omadus ning seetõttu ei erine käesolevas leiutises arvuti muudest tavapärastest arvutitest. Kohtu seisukoht oli, et kuna arvuti kaasatust meetodi patendikirjelduses pole täpsemalt selgitatud ehk kuna pole selge, kuidas on leiutis seotud masinaga, siis ei ole leiutis ka patentne, sest transformatsiooni osa läbikukkumise tuvastas kohus juba eelnevalt.¹⁵⁵ Esiteks on see siin märk siiski sellest, et kohus analüüsis endiselt MOT testi põhiselt leiutise patentsust. Autori arvates on kohtu poolt arvuti spetsiifilisemalt programmeerimise küsimuse tõstatamine selge katse kohtu poolt oma otsust põhistada MOT testist eraldiseisvalt. Aeg on siiski näidanud, et tuge otsiti MOT testist.

Ühest küljest näitas siin MOT testi kasutamine veel, et arvutil põhineva leiutise patentsuse tuvastamisel ei ole see sobilik test, sest kui tegelikult on ju ilmselge, et arvutiprogramm on siiski arvutiga seotud, siis selle täpsustamise tõttu kukkus leiutis testi läbi. Teiseks, on võimalik

¹⁵² Welch, P. Stalemate: Patent Eligibility. *SMU Science and Technology Law Review*. Vol XVII. 2014, p 86.; Lee, S. Software Patent Eligibility: A Call for Recognizing and Claiming Concrete Computer Programs. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 95, Issue 4. 2013, p 413.

¹⁵³ King, H. Software Patentability After *Prometheus*. *Georgia State University Law Review*. 2014, pp 1112-1113.

¹⁵⁴ *Dealertrack Inc v. D. Huber and Finance Express*. 674 F.3d 1315, 1334.

¹⁵⁵ *Samas*, p 1332.

tuua paralleel CAFC seisukohaga, et oluline on selgitada arvutiprogrammi ja arvuti vahelist töötamist, mis EPO praktikast on samuti läbi käinud. EPO praktikas jõuti samale järeldusele siiski rohkem kui 10 aastat varem lahendiga T 1173/97, mille kohaselt on oluline selgitada, kuidas programm ja masin omavahel töötavad, et oleks võimalik hinnata leiutise patentsust. Sisuliselt on tegu sama tingimusega patentsuse tuvastamisel.

2014. aasta märtsis USPTO poolt välja antud memorandum tugineb lahenditele 2012. aasta märtsist Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories¹⁵⁶ (edaspidi Mayo lahend) ja 2013. aasta juunist Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Inc.¹⁵⁷ (edaspidi Myriad lahend). Memorandumi kohaselt on patentsuse tuvastamisel oluline tuvastada leiutise kuuluvus patentse valdkonna alla, ning selline vastavus tuleb tuvastada ennekõike just nende leiutiste puhul, mis deklareerivad või kaasavad loodusseadusi, -põhimõtteid, -fenomene või -produkte leiutise olemusse.¹⁵⁸ Vastav memorandum koondab viimase aja suuremaid muudatusi, mis mõjutavad omakorda ka arvutil põhineva leiutise patenteerimist, sest sellega muutus leiutiste patenteerimine USA patendisüsteemis tervikuna oluliselt spetsiifilisemaks. Autor jagab siin õigusteadlastega sama arvamust, et arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise võimalused kitsenesid vastavalt nendele lahenditele täienevalt. Seda põhjusel, et kuna arvutil põhinevad leiutised on tihti selliste loodusseaduste ja –põhimõtete seotud, siis tuleb hinnata arvutil põhineva leiutise patentsuse juures paralleelselt nende põhimõtete patentsust.

Kuigi toodud lahendid ei ole otseselt seotud arvutil põhinevate leiutistega, vaid sarnaselt kuuluvad võimalike välistatud objektide ja tegevuste alla, on siin võimalik paralleel tuua käesoleva teemaga. Memorandumist tuleneva keskse mõtte kohasel on vaja tuvastada, kas leiutis peegeldab midagi oluliselt erinevat sellest, mis eksisteerib looduses ning kas see võib olla patenteeritav või kas leiutis kujutab endast midagi, mis on looduses juba esinev ning pole seega patenteeritav.¹⁵⁹ Näiteks, kui soovitakse patenteerida midagi abstraktset, nagu seda võiks olla abstraktset arvutiprogrammi sisaldav arvutil põhinev leiutis, siis tuleb analüüsida

¹⁵⁶ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289 (2012).

¹⁵⁷ Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Inc. 569 U.S. ____ (2013).

¹⁵⁸ 2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting or Involving Laws Of Nature/Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products. United States Patent and Trademark Office, March 4 2014, p 1. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf (12.12.14).

¹⁵⁹ Samas.

Autori märkus: memorandumis tekstis on kasutatud fraasi „naturally occurring“, mille autor on siinkohal tõlkinud kui „looduses juba esinev“ sest tõlkega „loomulikult esinev“ võiks tekkida valearvamus, mis hõlmaks kõiki eelnevaid leiutisi juba, kuid tegelikult on mõte selles, et memorandum käibki loodusseaduste, -fenomenide ja produktide kohta.

asjakohaseid faktoreid, mis toetavat patentsust ning ka neid, mis mitte.¹⁶⁰ Seejärel tuleb tuvastada, kas patentsus esineb või mitte, kusjuures oluline on meeles pidada, et osad faktorid ei pruugi patenteeritava leiutisega üldse sobituda ning need tuleks kohe kõrvale jätta.¹⁶¹ Ehk kui muidu tuleb leiutist vaadata tervikuna, siis faktorid, mis ei toeta patentsust, tuleb kõrvale jätta. Sellist tingimuste EPO praktika näiteks ei märgi. Teiseks on siin sidusus arvutil põhinevate leiutiste osas selles, et taoliste leiutistega tihti siiski üritatakse kombinatsioonina patenteerida märgitud abstraktseid loodusseadusi, -põhimõtteid jne, kus programm selliseid põhimõtteid näiteks rakendab. Kolmandaks, kuna arvutiprogrammid esinevad ka matemaatilise väljundina, mida võib lugeda loodusseaduseks, siis kohalduvad Myriad ja Mayo lahendite põhimõtted ka arvutiprogrammide patenteerimisele.¹⁶²

Myriad ja Mayo lahendite järgselt kohaldatav test koosneb kolmest osast, mille esimese osana tuleb leiutise puhul tuvastada, kas patendinõudlus on suunatud normidega patentsete objektide patenteerimisele.¹⁶³ Kui ei, siis tuleb minna teise osa juurde, mille kohaselt tuleb tuvastada, kas patenteerida üritatakse normidega välistatud objekte, kus jaatava või kahtleva vastuse korral tuleb kohaldada testi kolmandat osa, mille käigus on vajalik patendinõudluse tervikuna analüüsimine. Kohtud märkisid, et tervikuna analüüsimise juures on vajalik tuvastada, kas tervikuna on patenteerida tahetud midagi, mis on oluliselt erineva mittepatentsetest eranditest. Selline tervikuna leiutise hindamine on samasugune EPO praktikas.

Mayo lahendis viitas USA ülemkohus taaskord Bilski lahendile ning sealt kivanud asjaolule, et abstraktse idee patenteerimiseks ei ole piisav kui leiutise kohaselt kasutada seda kindlaksmääratud tehnilises keskkonnas ning et mittepatentset loodusseadust ei muuda patentseks kui vaid märkida, et seda tuleb kasutada tehnilises keskkonnas.¹⁶⁴ Eelnevatele lahenditele tuginedes tõi USA ülemkohus välja, et loodusseadus oleks patenteeritav, kui leiutis kasutaks seda nii, et välistatud ei oleks edaspidi loodusseadusega seonduvate uute leiutiste patenteerimine, sest keelu mõte on võimaldada innovatsiooni arengut, seda enam, et loodusseadused on teadustöö alusteks.¹⁶⁵ Siinkohal ei ole piisav kui abstraktset arvutiprogrammi kasutada leiutise raames arvutil, mis kujutab endast tehnilist keskkonda.

¹⁶⁰ 2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Nature/Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products, p 4.

¹⁶¹ Samas.

¹⁶² Chao, B., p 1221.

¹⁶³ 2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting Or Involving Laws Of Nature/Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products, p 3.

¹⁶⁴ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289, 1291.

¹⁶⁵ Samas.

Veel enam arvutil põhineva leiutise patenteeritavust piiravamaks lahendiks peetakse 2014. aasta juunist pärinevat ülemkohtu lahendit asjas Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International¹⁶⁶ (edaspidi Alice Corp. lahend). Lahend puudutas erinevaid patente, mis väljastatud aastatel 1990-2010 ning mille hulka kuulusid esiteks patent meetodile finantskohustuste vahetamiseks, teiseks arvutisüsteemile, mille ülesanne oli vahetamist vahendata ning kolmandaks arvutiga loetavale meediumile, mis sisaldas programmikood meetodi tööle panemiseks. Vaidlusele, mis algas 2007. aastal, andis viimase otsuse USA ülemkohus 2014. aasta juuni keskel ning otsuse kohaselt ei ole leiutised patentsed, sest need puudutavad abstraktset ideed, mis ei kuulu patentsete ideede alla, mis toodud USA koodeksi 35. peatüki § 101 alusel. Selleks tuvastas kohus esiteks, et tegu on mittepatentse idee patenteerimisega ning leiutise elemendid üksikult ja ettenähtud kombinatsioonina võetuna ei muuda patendiobjekti olemust mittepatentsest patentseks.¹⁶⁷ Kohus põhistas oma otsust sellega, et esiteks meetod finantskohustuste vahetamiseks on varasemalt sama kohtu poolt tuvastatud abstraktseks ideeks ning see ei ole patentne objekt.

Teiseks, arvutisüsteem, mis peaks meetodit teostama, ei muuda abstraktset ideed patentseks, sest meetodit rakendav arvuti on tavapärane arvuti ning kohus luges siin, et patendinõudluse kohaselt selliste tavapäraselt määratletud sammude¹⁶⁸ lisamine juba tuntud meetodile ei lisa leiutisele leiutuslikult midagi uut, mis muudaks leiutise abstraktsest ideest patentseks leiutiseks. Sisuliselt ei tee meetodi patendinõue siin midagi muud kui juhendab rakendavat isikut meetodit kasutama tavapärasel arvutil.¹⁶⁹ See aga, erinevalt olukorrast, kus meetod muudaks näiteks arvuti enda funktsioneerimist või täiendaks mõne muu tehnoloogia või tehnilise valdkonna funktsioneerimist, pole piisav, et leiutist võiks lugeda patentseks. Kui arvuti funktsioneerimine oleks täienenud, võiks lugeda, et tegu on patentse leiutisega. Seda põhimõtet kasutad EPO lahendi T 1173/97 juures juba aga üle 10 aasta varem. Siit võib järeldada, et samale tulemusele patentsuse tuvastamisel on USA praktika jõudnud oluliselt hiljem. Kuna see sinna on aga jõudnud, on võimalik vähemalt praegu öelda, et praktika kahe patendisüsteemi juures on samane.

Kolmanda argumendina tõi kohus välja, et süsteemi ja meetodi patent ei lisa terviklikule patendile mitte midagi juurde, sest patendinõudlus kirjeldab juba tuntud abstraktset ideed ning

¹⁶⁶ Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International. 134 S.Ct. 2347 (2014).

¹⁶⁷ Samas, p 2350.

¹⁶⁸ Autori märkus: „samm“ kui funktsioneerimise etapp.

¹⁶⁹ Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International. 134 S.Ct. 2347, 2351.

selle kasutamist tavapärasel erieesmärgita arvutil, kus kasutatakse tavapärase arvuti tavapärast funktsioneerimist ning sellest tulenevalt on siiski tegu abstraktse ideega, mis pole patentne. Kohus selgitas, et abstraktset leiutist ei ole võimalik patenteerida, kui see just leiutisele midagi juurde ei anna ning see ei tee seda kindlasti mitte tavapärase arvuti tavapärast funktsioneerimist kasutades.

Alice Corp. lahendiga täiendas USA ülemkohus Mayo lahendis paika pandud erandeid abstraktse idee patenteerimise kohta. Mayo lahendiga paika pandud põhimõtetele lisandus Alice Corp. lahendiga kaks põhimõtet. Esiteks, sama analüüsi patentsuse tuvastamisel tuleb kasutada kõigi juriidilise erandite puhul ehk kaasa arvatud ka abstraktse idee puhul. Teiseks, sama analüüsi tuleb kasutada kõigi patentsete objektide puhul, mis kaasavad erandeid nagu näiteks abstraktset ideed.¹⁷⁰ Kuna tihtipeale seisnevad arvutil põhinevad leiutised justnimelt meetodi rakendamises läbi arvuti, sätestas nimetatud lahend olulised pidepunktid selliste leiutiste patentsuse tuvastamiseks. Koondidee on, et leiutis, kaasates abstraktset ideed, mida teostatakse kas arvutil või arvutiprogrammi abiga, peab siiski täiustama olemasolevat tehnoloogiat. Sisuliselt USA ülemkohus siin väga uut patentsuse tuvastamise kriteeriumit seega ei loonudki, sest innovatsiooni toetamine on niigi patendiõiguse üldine eesmärk. Pigem võiks öelda, et arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine on seeläbi keerulisemaks muutnud, sest tingimusi, mida seal juures vaadata, on rohkem. Kuigi tähele tuleb panna, et see puudutab siiski sellist leiutist, mis kaasab abstraktset ideed arvuti või arvutiprogrammi kasutamise juures.

Oluline on siinkohal märkida, et ülemkohtueelselt on kaasus tekitanud palju vaidlusi CAFC kohtunike seas. Kui esimese astme otsus CAFC kohtunike ette jõudis ja sealt see pärast esimest otsust üldkogule uuesti otsustamiseks anti, siis esiteks ei olnud kohtuotsus sugugi mitte ühehäälnelne, vaid lahend sai napi enamuse otsustamisel. Teiseks, kohtuotsusele kirjutasi mitmed kohtunikud arvamusi, mis olid üldise kohtuotsusega nõus, kuid erinevate põhjustustega, kuid ka neid, mis ei olnud üldise kohtuotsusega nõus ositi või tervikuna.¹⁷¹ Probleemne mõju avaldub selles, et kuna kohus ei suutnud siis tervikuna ühte tugevat arvamust koostada, on lahend tegelikult õigusmaastikul arvutil põhinevate leiutiste patenteerimisse loonud veelgi enam segasema olukorra, hoolimata sellest, et lõpuks USA ülemkohus ühehäälselt otsuse langetas. Seda enam on olukord segasem, et tegu on spetsiaalselt patendivaidlustega tegelevate kohtunikega, kes omavad praktikast ja õiguse tõlgendamisest vastavate normide puhul head

¹⁷⁰ Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International. June 2014, p 2. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf (24.04.15).

¹⁷¹ CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269, pp 1292.

ülevaadet ning kogemust. Ülemkohtu otsuse järgselt avaldasid õigusteadlased arvamust, et nüüd on arvutiprogrammide patenteerimisele olulised piirangud seatud, sest tingimused on konkreetsemaks muudetud. Tegelikult arenes praktika siiski veel edasi järgmiste lahenditega.

CAFC lahendis *DDR Holdings, LLC v Hotels.com, L.P.*¹⁷² (edaspidi *DDR* lahend) 2014. aasta detsembrist, kordas kohus *Mayo* lahendis läbi käinud väidet, et mitte kõik masinate kasutamised leiutistes või transformatsioonid ei ole piisavad, et lisada muidu mittepatentsele objektile leiutus-ideed ning omakorda muuta see siis patentseks.¹⁷³ CAFC kinnitas siin juba välja öeldud mõtet, et MOT test ei ole täiuslik ning ammugi mitte piisav patentsuse tuvastamisel ning mitte kõik masinate kohaldamised patentidel pole võrdselt loodud.¹⁷⁴ Seda enam puudutab see valdkonda, mis on nii abstraktne, kiiresti muutuv ning arenev, nagu seda on arvutitehnoloogia. Autor on varasemalt samale ideele töö käigus viidanud ning nõustub siinkohal, et valdkonnas nagu seda on arvutitehnoloogia, on MOT testi kasutamine ebasobiv.

DDR lahendis ei olud vaidluse objektiks patent interneti kasutamise üle tervikuna, vaid keskseks probleemiks oli veebileheküljel külastajate hoidmine. Kuna sellist külastajate hoidmist võiks pidada üldises mõttes küsimuseks ärimetodi valdkonnas, siis siin CAFC seda ei teinud, selgitades, et tegu on just spetsiifiliselt internetikeskkonda puudutava küsimusega, kus probleemi lahendab täpselt kirjeldatud arvutivõrgu toimimine vastavalt patendinõudluses kirjeldatule.¹⁷⁵ Seega kuna, esiteks oli siin tegu spetsiifilise probleemi lahendusega ja teiseks piisavalt täpselt kirjeldatud lahendusega, oli kokkuvõttes tegu patentse leiutisega. See aga on vastupidine arvamusele, mis kerkis pärast ülemkohtu *Alice Corp* lahendit, et arvutiprogrammide, arvutivõrkude ja arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine on oluliselt piiratum tulevikus, sest tegu on selgepiirilisel abstraktsete objektidega, mis pole patentsed. Sellest tulenevalt pole siiski võimalik öelda, et praktika USAs stabiilsemaks muutus, sest niivõrd kiiresti leidis CAFC võimaluse, kuidas põhimõtteid tõlgendada ja senist praktikat muuta. Õhku jäi seega ikkagi küsimus, et kuidas on lõppkokkuvõtteks võimalik abstraktset ideed patenteerida arvutil põhineva leiutise osana, kui mõlemad kujutavad endast mittepatentset leiutist. CAFC põhjendusega, et tegu on tehnilise probleemi lahendamise spetsiifilises valdkonnas, autor siiski nõus ei ole, sest vaadates patendinõudlust tervikuna hõlmab see siiski komplekti mittepatentseid objekte.

¹⁷² *DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P.* 773 F.3d 1245 (2014).

¹⁷³ Samas, p 1256.

¹⁷⁴ Samas, pp 1255-1256.

¹⁷⁵ Samas, pp 1258-1259.

Kahe patendisüsteemi arengu puhul saab sarnaseks pidada fakti, et mõlemas süsteemis koondatakse juhenditesse kokku kohut lahenditega kujunenud põhimõtteid. Üks peamisi erinevusi USA ja Euroopa patendisüsteemi arengu juures on see, et USA süsteemis on oluliselt järjepidevamalt pandud kirja kohtulahenditest välja kujunenud uusi põhimõtteid ja nende baasil on koostatud erinevaid memorandumeid, mis täiendavad ekspertiisi juhendeid patentsuse tuvastamiseks. USPTO hallatavasse juhendisse koondatakse lisaks ameti enda praktikast pärinevad põhimõtted, kuid ka põhimõtteid nii CAFC lahenditest kui ka ülemkohut lahenditest. Erinevus kahe süsteemi vahel on selles, et USPTO väljastab koheselt pärast oluliste muudatuste toimumist vahejuhendeid ja seega praktikute kursis hoidmine on palju kiirem ja ajakohasem. Võrdlusena, EPO võttis 2014. aastal vastu otsuse, et juhendit uuendatakse igal aastal, et olla kindel, et see vastaks praktikale. See on suur samm edasi senisest praktikast, kus juhendeid nii süstemaatiliselt ei uuendatud ning võis esineda olukordi, kus juhend oli praktikaga vastuolus. Juhendeid ei saa kummaski süsteemis kasutada kui õiguslikku alust vaidluseks, aga praktikast aru saamiseks on mõlemad olulised ja vajalikud.

Viimase 15 aasta praktikat on võimalik kokku võtta selliselt, et EPO praktika arvutil põhinevate leiutiste osas on olnud tunduvalt stabiilsem ning järjekindlam võrreldes USA praktikaga. Küll aga on näha märke, et USA praktika hakkab liikuma stabiilsuse poole. Selles tänab tunnistust MOT testi kõrvale lükkamine ja Myriad ning Mayo lahendite järgselt paika pandud uue skeemi kasutamine patentsuse tuvastamisel. Sellegipoolest pole praktika veel ühtlustunud, sest skeemi kasutanud Alice Corp lahendi järgselt on CAFC DDR lahendis jõudnud siiski ka üldpildis teistsugusele järeldusele. Mis antud vaidlusest edasi saab, see selgub tõenäoliselt lähitulevikus. Mõlema süsteemi puhul aga on praktika muutunud sarnaseks selles osas, et arvuti ja arvutiprogrammi kasutamist leiutise osana analüüsitakse sarnaselt patentsuse tuvastamise aspektist. Oluliseks on saanud ka patendiõudluse tervikuna analüüsimine, et aru saada, kas muidu mittepatentne leiutise osa seda siiski mittepatentseks ei muuda. Mõlemas süsteemis on seega hakatud analüüsima sellist vaidlust tekitavat osa, nagu seda on arvutiprogramm, vaadates patendiõigust tervikuna ja lähtudes ideest kaitsta ja edendada innovatsiooni arengut.

3. ARVUTIL PÕHINEVA LEIUTISE PATENTEERIMISE HETKESEIS

3.1. Arvutil põhineva leiutise patenteerimise ajendid ja nende mõju

Magistritöö 2. peatükis uuris ning võrdles autor, kuidas on arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine arenenud Euroopa Patendiameti praktika ning USA patendisüsteemi raames. Patendiarengut vaadates jääb õhtu küsimus - miks arvutil põhinevaid leiutisi siiski patenteerida soovitakse. Kuna patendisüsteemide areng selliste leiutiste puhul on olnud mõneti erinev, kuid mitmes aspektis siiski sarnane, on võimalik tuua ühe ja teise süsteemi puhul häid ning halbu külgi. Milline süsteem sobib aga praegusesse õigusruumi paremini ning kas on üldse võimalik järeldada, et üks süsteem on parem kui teine või oleks parem hoopis uus õiguskaitse süsteem? Järgnevate alapeatükkide käigus analüüsib autor neid küsimuskohti ja seda, millised on argumendid arvutil põhineva leiutise patenteerimise poolt ja vastu ning kas neid võib pidada õigustatuks.

Kindlasti ei saa öelda, et patendikaitset eelistatakse muidu arvutiprogrammidele kohalduvale autorikaitsele, sest autoriõiguse normide puhul on kaitse kestus autori elu ajal ning 50 või 70 aastat pärast seda.¹⁷⁶ See on oluliselt pikem aeg patendikaitse 20 aastaga võrreldes. Kindlasti ei ole argumendiks ka asjaolu, et autoriõiguslik kaitse kohaldub automaatselt loodud teosele, mis on palju lihtsam kaitse saamise viis võrreldes patendiga, kus õiguskaitse saamiseks tuleb esitada avaldus, oodata ära patendiameti kinnitus, et tegu on leiutisega, mis vastab patentse leiutise kriteeriumitele ning on seega patentne, ning vajadusel kaitsta oma ideed vaidluste puhul kas patendiametiga või konkurentidega. Terve see protsess võib võtta halvimal juhul kuni 10 aastat.¹⁷⁷ See, et patendikaitse oleks kohaldatud maksimaalselt 20 aastat, kusjuures iga aasta eest tuleb tasuda hooldustasusid, on omakorda kulukas. Autoriõiguslik kaitse ei nõua selliseid kulutusi. Hoopis vastupidiselt võiks seega patendiõigust mitte-eelistatuks pidada. Praktika näitab sellegipoolest vastupidist ning soovi patendikaitset saada.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2009/24/EÜ artikkel 1 lg 2 lause 2 kohaselt ei ole arvutiprogrammi kõigi elementide, sealhulgas selle liidete aluseks olevad ideed ja põhimõtted kaitstud autoriõigusega. Seega esimeseks põhjenduseks, miks arvutiprogrammile patendikaitset soovitakse, on, et patendikaitse pakub teistsuguse komplekti õiguskaitse norme. Patendiõigus

¹⁷⁶ Berni konventsiooni kohaselt 50 aastat, USA koodeksi kohaselt 70 aastat.

¹⁷⁷ Autor märkus: nii juhtus Bilski lahendiga.

kaitseb lisaks leiutisele endale ka ideed,¹⁷⁸ mis leiutise taga peitub, mis annab kokkuvõttes tugevama kaitse. Nõrgema kaitse annab autoriõigus, mille normide kohaselt kohaldub kaitse idee väljendusvormile, mis aga ei rahuldanud arvutiprogrammi loojate soovi saada tugevam kaitse oma leiutisele.¹⁷⁹ Kuna soov oli saada arvutiprogrammidele patendikaitse ja puhtale programmile seda saada pole võimalik, siis on käesoleva töö autor seisukohal, et üheks patendivaldkonna arengu aluseks võib pidada olukorda, kus patenteerida sooviti leiutist, mis arenes viisil, kus enne oli arvutiprogramm ja sellele ümber arendati leiutis, mis vastaks patentsuse kriteeriumitele seda nii EPO kui USA tasandil. Kuivõrd patendikirjelduses tuleb leiutis määratleda just nii täpselt, et leiutise objekt oleks määratletav, mis omakorda selgitab kohaldatavat valdkonda küllaltki täpselt, aga mitte nii laialt, et see oma olemuselt valdkonna arengut takistaks, on võimalik järeldada, et teine põhjus patenteerimiseks on monopoli omamine ka selles valdkonnas, kus selline leiutis on mõeldud kasutamiseks. Näiteks mingite kindlate seadmete tootmises. Seda seepärast, et patendiomanikul on õigus keelata kolmandatel isikutel patendikaitse kehtivuse ajal leiutisest kasu lõigata,¹⁸⁰ seda siis näiteks valmistades, müües, kasutada jne.

Teisest küljest aga võib monopoli kehtestamist kindlasti pidada negatiivseks patendiõiguse mõjukuks osas, mis puudutabki justnimelt arengut. Selline keelu peale panemine arvutiprogrammi edasiarendusele, st koodi edasi kirjutamine, on peamine argument, miks arvutiprogrammide patenteerimisele vastu ollakse. Lähteargumendiks on see, et arvutiprogramm omab kirjandusteose vormi ning sellest tulenevalt kohaldub sellele autoriõiguslik kaitse. Käesoleva magistritöö autori arvates on selline argument põhjendatud just selles osas, kui arvutiprogrammi on soovitud patenteerida just sellisel eesmärgil, et pahatahtlikult takistada valdkonnas kellelgi teisel leiutise patenteerimine. Loomulikult on see üks patendiga leiutise kaitsmise mõtetest – takistada konkurente leiutaja arvel kasu saamast. Taunitav on siinjuures siiski see kui enne patendiavalduse esitamist on juba teada, et patentsus on sellise leiutise puhul kaheldav justnimelt arvutiprogrammi üldisest mittepatentsest iseloomust tulenevalt. Probleemiks on see, et patenteerija tegelikku motivatsiooni patenteerimise taga pole võimalik tõestada ning seetõttu jääb vaid loota, et sellega ei kuritarvitata süsteemi. Olukorras, kus siiski arvutiprogrammi kaasamine leiutise osana ei kannu pelgalt eesmärki arvutiprogrammidele kaitse saada, vaid kasutada arvutiprogrammi leiutise osana just leiutise funktsioneerimise

¹⁷⁸ Naser, M. A. Computer Software: Copyrights v. Patents. Loyola Law and Technology Annual. Vol. 8:1. 2009, p 38.

¹⁷⁹ Samas.

¹⁸⁰ Moffat, V. R. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. Berkeley Technology Law Journal. Vol 19:1473. 2004, p 1484.

toimimiseks, ei saa öelda, et arvutiprogrammi patenteerimine leiutisse integreerituna oleks õigusvastane või ebamoraalne, sest see on innovatsiooni arengu tulemus. Lisaks on arvutiprogrammidele kohaldatava patendiõigusliku kaitse puhul vastuargumendiks ka väide, et arvutiprogrammidele on võimalik kohaldada autoriõiguslikku kaitset ning sellest tulenevalt pole teistsuguse kaitse vajadust.

Momendist, kui patendiavaldus on patendiametile esitatud, seda nii EPO kui USPTO puhul, on patenteerijal endal õigus leiutis avalikuks teha, mida ka tehakse. Tavaliselt juhitakse avaldamise juures tähelepanu, et patendiavaldus on alles menetlemisel ja sellega seoses lisatakse märge „*patent pending*“ ehk patent ootel. Selle eesmärk on lisaks teavituseesmärgile ka kindlasti konkurente hoiatada ja heidutada konkurentide turule tulemist.¹⁸¹ Kuna aga arvutil põhinevate leiutiste puhul on patentsuse tuvastamine küllaltki keeruline ja ajakulukas, siis sellise märke kasutamine on kindlasti ka vajalik. Samas, kui leiutaja eesmärk patenteerimisel ongi mingis valdkonnas monopoli omandada, siis selline märge kindlasti hoiatab konkurente konkureerivast tegevusest hoiduma. Probleem on aga selles, kui patendiavaldus on esitatud sellisele arvutil põhinevale leiutisele, mis on oma loomu poolest väga nõrk ning mille patentsus pole nii lihtsalt tuvastatav, siis on võimalik öelda, et märki kasutamine on omakorda patendisüsteemi kuritarvitava eesmärgiga. Kui ekspertiisiperioodi järgselt on tuvastatud, et leiutis ei ole patentne ning ei saa patendikaitset, siis on tekkinud olukord, kus tähistusel enam väärtust pole. Samas näitab see, et ka märki kandmise ajal polnud sellel mingit väärtust ning sellest tulenev hoiatus, mis keelas paralleelselt sarnaste leiutiste loomist, on olnud takistatud. Võimatu on kontrollida, et keegi siiski saladuskatte all midagi sarnast, samale eesmärgile, sama tehnilist probleemi lahendavat tehnilist lahendust ei arenda ajal kui üks leiutis on ekspertiisis. Tegelikult jääb vaid loota, et selline protsess siiski tõeliselt innovatsiooni arengut selles valdkonnas ei aeglusta ega takista.

Ühelt poolt on välja toodud näidete puhul tegu patendiomaniku õigustega tema leiutisele ehk õigustega, millega ta kaitseb oma tehtud tööd ja vaeva ning mis hoiab eemale tema tehtud töö pealt kellelgi kolmandal kasu lõikamise. Need õigused omandab patendiomanik vastukaaluks leiutise ühiskonnale avaldamise eest. Omaette õigused saab arvutiprogrammi autor loomulikult ka autoriõiguslike normide kohaldumisel, millest tulenevalt ei saa öelda, et arvutiprogrammi looja jääks totaalselt ilma õiguskaitsest oma loomingule. Küll aga on patendiõiguse

¹⁸¹ Autori märkus: tegu autori poolt konsulteeritu Soomes tegutseva patendivolniku Antero Virkkala arvamusel, millega autor käesolevalt nõustub. Ühtlasi konsulteeris samas küsimuses autor ka Eesti Patendiameti füüsika ja elektri vanemeksperdi Aare Abramsiga, kes samuti kinnitas, et selline märkimine võib taolist eesmärki kanda.

kohaldamine tekitanud olukorra, kus erinevad õiguskaitse vormid kattuvad samale loomingle, näiteks arvutiprogrammile, mis on integreeritud leiutisse ja mis seepeale moodustab arvutil põhineva leiutise.

Sellist autori- ja patendiõiguse kattuvuse probleemi ning arvutil põhineva leiutise arengut võib pidada valdkonna arengu kõrvaliseks väljundiks.¹⁸² Ometi peegeldab see siiski patenteerijate tahet, sest ega muidu poleks arvukaid kohtuvaidlusi ega patente arvutil põhinevatele leiutistele väljastatud. Alahinnata ei saa ka huvigruppide tegevuse mõju, mis on kaalukaussi kallutanud patenteerijate huvide poole.¹⁸³ Seega on areng kindlasti olnud tingitud tendentsist selliseid objekte ja tegevusi patenteerida. Autor ei vaidle siin vastu, et tegu on valdkonna arenguga läbi aastakümnete, kuid kritiseeritavad on siiski sellise arengu põhjused ehk miks selliseid objekte ja tegevusi soovitakse patenteerida, ning tagajärjed. Autor on arvamusel, et taunitav on olukord, kus patenteerimine ja õigusvaidlused on taotletud selliste huvigrupi liikmete poolt, kellel on vahendeid ja piisavalt motivatsiooni, et vaielda.¹⁸⁴ Selle tulemuseks ongi olukord, kus süsteem on üle koormatud vaidlustega, mis tegelikult ei oma õiguslikku alust ning mille tulemusel, tingimusel, et patent siiski väljastatakse, antakse patendikaitse leiutisele, mis seda võib-olla väärtki pole.

Nagu toodud 2. peatükis, on arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise areng olnud erinev. Oluliseks on peetud erinevaid tingimusi ja erineva muustriga on kulgenud perioodid, kus selliseid leiutisi on rohkem patenteeritud. Sarnane on siiski areng selles mõttes, et järsk tõusutee, mis iseloomustab 2000. aastate algust, on vaibunud ning kujunenud on olukord, kus kohaldatakse piiravamaid kriteeriume. Autor on arvamusel, et sellise arengu tagajärjel, mis võimaldab arvutiprogramme leiutisse integreeritult patenteerida, on sarnasustest hoolimata tekkinud olukord, kus üks patendisüsteem on soodsam spetsiifilisemalt määratletud arvutil põhinevatele leiutistele. Selline on näiteks Euroopa patendisüsteem. Selle kõrval on aga USA süsteem, mis on rohkem avatud praktiliselt kujunenud definitsiooni kohaselt avatum ning sobilikum neile, kelle leiutis pole nii selgelt määratletav nagu EPO juhend märgib.

Kui tegu on näiteks arvutit, arvutivõrku või muud programmeeritavat seadet sisaldava leiutisega, milles üks või rohkem funktsioone on teostatud arvutiprogrammi abil,¹⁸⁵ mis

¹⁸² Moffat, V. R., p 1496.

¹⁸³ Samas.

¹⁸⁴ Samas.; Magliocca, G. N. Ornamental Design and Incremental Innovation. Marquette Law Review. Volume 86, Number 5. Summer 2003, p 846.

¹⁸⁵ Guidelines for Examination in the EPO, p 657.

omakorda määratleb, et tegu on arvutil põhineva leiutisega, siis on küllaltki selgesti defineeritav, et tegu on leiutisega, mis võib olla patentne. USA praktika aga ei määratle sellise konkreetsusega, millal on tegu arvutil põhineva leiutisega ning samuti mitte, mis sellise arvutiprogrammi hõlmava leiutise juures selle patentseks määratleb. Samas aga selgitab MPEP osa 2106,¹⁸⁶ kuidas määratleda, kas tegu on patentse leiutisega, kui patendinõudlus sisaldab erandit, nagu näiteks abstraktset ideed, mis USPTO ning USA kohtute praktika kohaselt on omane arvutiprogrammile. Probleem on siin selles, et EPO süsteem on sobilikum seega neile potentsiaalsetele patenteerijatele, kelle leiutis on täpsemalt määratletud ning neile, kellel pole on sobilikum USA süsteem. Sellest tulenevalt sobivad erinevad süsteemid erineva määratlusega leiutiste patenteerimiseks. Selline süsteemide erinevus, konkreetsem patendisüsteem vs abstraktne patendisüsteem, tuleneb ennekõike õigussüsteemide terviklikust erinevusest. Autori arvates ei ole see siinkohal üldsegi mitte hea, sest see võib omada efekti, et meelitab leiutajad, tulenevalt nende leiutise täpsest või ebatäpsest määratlusest lähtuvalt valima patendisüsteemi, mis neile suurema tõenäosusega patendikaitse annaks. See võib põhjustada aga innovatsiooni ära liikumist Euroopa patendikonventsiooni kohaldavatelt aladelt, sh ka Euroopa Liidust.

Sisuliselt on USA süsteem aga vähem õiguskindel, sest pole võimalik sellisel tasemel ette näha patendiavalduse tulemust, ehk kas leiutis tunnistatakse patentseks või mitte. Ühest küljest on see kindlasti argument USA-s patenteerimise vastu, seda eriti veel olukorras, kus pole kindel, kas menetluse kestust ning kulukust arvestades on patendikaitse saamine võimalik. Teisalt aga kellel on sellist paindlikku süsteemi vaja, selle jaoks on õiguskindluse puudumine kindlasti kasulikum. EPO süsteem on siin võrrelduna selgem ning õiguskindlam, kuid tuleb siiski nentida, et õigusselgus ei soosi neid, kes nagu öeldud, ei oma leiutist määratletud patentsest valdkonnast, kuhu alla kuulub ka arvutil põhinev leiutis.

Arvutil põhineva leiutise patenteerimise ajendeid on mitmeid ning neid kõiki on võimatu määratleda. Autor on siiski arvamusel, et võib võimalikuks pidada, et tugevama kaitse saamise eesmärgil arvutiprogrammi ümber patentse objekti loomine ning selle alusel arvutiprogrammi patenteerimine on negatiivne tulemus sellise patentse valdkonna arengu puhul. Teisest küljest võttes, kuna praktika on siiski arenenud arvukate vaidluste baasil ning pole oma olemuselt uus õigusnähtus, siis saab öelda, et on EPO baasil on kujunenud tugev patentsuse hindamise

¹⁸⁶ Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-11.2013]. 2106(II) 1.(a). Ninth Edition. March 2014.
Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html> (1.05.15).

kriteeriumite kogum. Kuigi USA praktikas kujunenud kriteeriumid pole niivõrd tugevasti kinnistunud, esineb märke, et sinna kanti praktika siiski liigub.

Arvutiprogrammi ja sellest tulenevalt arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise tagamaid on oluline teada, sest see aitab mõista, miks on patendisüsteemid nii arenenud. Siit nähtub, et isegi kui tegu oleks pahatahtliku tegevusega, siis EPO süsteem on õnneks nii arenenud, et takistatud on tegelikult mittepatentsete leiutiste patenteerimine. Seda tuleb meeles pidada kui hakata innovatsiooni edendamiseks rääkima ka USA ja EL suhete raames, sest oluline on, et sellist stabiilsust ja kujunenud praktikat kergekäeliselt ei muudetak.

Autor on arvamusel, et väide, et arvutil põhinev leiutis on paha, ei ole tõene ning sellest tulenevalt ja ei tohiks selle vastu võidelda senikaua kui ta endiselt täidab eesmärki – pakkuda kaitset sellistele tegevustele ja objektidele, mis on tehnika valdkonnast, mis arendavad seda edasi ning mis ei oma vaid motivatsiooni arvutiprogrammi koodiga patenteerimisega mingis valdkonnas monopoli kehtestada. Monopoli teke valdkonnas on kindlasti üks võimalikke tulemeid patendiõiguse puhul, kuid see on õigustatud, kui leiutisega ei proovita kaitset saada sellisele objektile, mis patentne pole ning millele tegelikult sobib mõni teine kaitse vorm. Kõigest sellest tulenevalt järeldeb autor, et arusaamaks, kas leiutis on patentne ning väärrib seal juures ka patendikaitset, on oluline mõista patenteerimise põhjust ning aru saada, miks patenti leiutisele saada tahetakse ning mis on leiutise tegelik olemus.

3.2. Probleeme patendinõudluse kirjeldusega ehk *draftman's trick*

Arvutiprogrammile kui niisugusele ehk arvutiprogrammile ise patent ei kohaldu, sest seda ei luba kas Euroopa Patendikonventsioon¹⁸⁷ või peetakse seda matemaatiliseks ning abstraktseks numbrite jadaks Ameerikas. Seetõttu integreeritakse arvutiprogramm leiutisse ning üritatakse patent saada läbi leiutise, mis vastab patentsuse kriteeriumitele, hõlmates seal juures siiski arvutiprogrammi. Probleem on aga selles, et arvutiprogrammi integreerimine ei pruugi olla alati patendinõudluse kohaselt kas piisavalt täpselt või piisavalt laialt selgitatud, mille tulemusel leiutis patenti ei saa. Sellest tulenevalt on eraldi mainimist vajav probleem *draftman's trick*. Probleemi alge seisneb selles, et patenditaotluse tulemuslikuks esitamiseks on oluline korrektselt ning hästi koostatud patendinõudlus.

¹⁸⁷ Artikkel 52 lõige 2 punkt c.

Euroopa patendikonventsiooni artikkel 84 kohaselt määratleb patendinõudlus objekti, millele kaitset taotletakse ning see peab olema selge ja lühike ning tuginema leiutiskirjeldusele.¹⁸⁸ Lisaks, patendinõudluse kirjeldus määrab seega patendikaitse sisu ja ulatuse. Põhimõttelt sama sätestab ka USA koodeksi 35. peatüki § 112. Küll aga on mõlema patendisüsteemi puhul nenditud, et patendi andmine võib tihtipeale olla kinni patendinõudluse kirjelduses ehk kui hästi või halvasti on kirja pandud, mida leiutis endast kujutab. Näiteks soovitatakse seepärast arvutiprogrammi patenteerimisel patendinõudlus näiteks kirja panna nii, et üks leiutise kehastus on salvestatud arvutiga loetavale meediumile ja et meedium ise oleks võimalikult laialt ja detailselt defineeritud, lisaks peaks patendiavaldus sisaldama vähemalt ühte kujutlust, mis illustreerib arvutit, mis sisaldab mälu ning protsessorit ning hea oleks kui patendinõudlus kirjeldab ka arvuti komponenti.¹⁸⁹ Paratamatult aga on sellest tulenevalt võimalik ka olukord, kus patendinõudluse koostaja on niivõrd osavalt oma töö teinud ja kirjeldanud patenti just selliselt, et see ka patendi saaks, vastamata aga leiutise tegelikkusele. Probleeme on see ka selliste komplekssete leiutiste puhul nagu seda on arvutil põhinevad leiutised ning seda nii Euroopa kui USA patendisüsteemis.

USA patendisüsteemis on sellist kunstlikult patendinõudluse kirjutamist nimetatud kui *draftman's trick* või *draftman's art* ehk visandaja trikk või visandaja kunst. Sisuliselt on visandaja trikiga tegu siis, kui patendinõudluse kirjutaja üritab patendinõudluse kirja panna nii, et see soodustaks leiutise patenteerimist või väldiks selle tagasi lükkamist, sest see kirjeldab leiutist selliselt, et see kvalifitseerub leiutisena.¹⁹⁰ Teisiti öeldes on tegu meetodiga varjata patendi tegelikku objekti.¹⁹¹ Sellisteks manipulatsioonideks on USA ülemkohus märkinud näiteks USA koodeksi §-s 101 märgitud erandlikest tingimustest mööda hiilimist, kasutades näiteks kõrgelt stiliseeritud keelt, sisutuid kasutus-valdkonna piiritlusi või sümboolseid lahenduse-järgseid tegevusi.¹⁹² Kuigi visandaja trikk muudab patenteeritava objekti tuvastamise sõltuvaks patendinõudluse visandaja oskustest ja nõ. töötab vastu põhimõttele, mis keelab patente ideedele või loodusseadusele¹⁹³ ning arvutiprogrammile selle puhtal kujul, siis paratamatult seda siiski tehakse. Kahjuks sellise triki keeld alati ei aita patentsuse tuvastamisele kaasa.¹⁹⁴

¹⁸⁸ Ingl. k „*The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.*“

¹⁸⁹ Ruzich, E. In re Bilski and the Future of Business Method and Software Patents. IDEA – The Intellectual Property Law Review. Volume 50 – Number 1. 2009, p 117.

¹⁹⁰ Parker v. Flook 98 S.Ct. 2522, 2525 (1978); Gottschalk v. Benson, 93 S.Ct. 253.

¹⁹¹ Gottschalk v. Benson, 93 S.Ct. 253.

¹⁹² CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd., 717 F.3d 1269, 1281.

¹⁹³ Parker v. Flook. 98 S.Ct. 2522, 2527.

¹⁹⁴ King, H., p 1137.

Lahendi T 22/85 kokkuvõtte punktis 10 märgib apellatsioonkoda, et konventsiooni loojate eesmärgiks ei olnud võimaldada leiutise mittepatenteeritavuse vältimist puhtalt selle baasil, mismoodi leiutist on patendinõudluses kirjeldatud.¹⁹⁵ Ometi, märgib apellatsioonkoda lahendi T 1173/97 punktis 9.6, et kui patendinõudluses sõnastada arvutil põhinev leiutis nii, et kirja on pandud kõik need funktsioonid, mis tagavad selle meetodi patentsuse ja kui arvutil põhinev leiutis on laetud arvutisse, siis moodustab arvuti seadme, mis teostab meetodit.¹⁹⁶ Selliselt on oluliselt lihtsam tuvastada leiutise patentsus ning niiviisi kirjutades peaks patendi andmine veelgi tõenäolisem olema.¹⁹⁷ Patendinõudluse sõnastus tagab selle, et oleks aru saada, kuidas ja kas riistvara töötab vastavalt sellele ettenähtud protseduuride kohaselt ning kas ja kuidas toimuvad riistvara sisemised muutused, mille programm esile kutsub. Sisuliselt annab selline sõnastus selge arusaama, et leiutis sisaldab edasist tehnilist efekti, mis on patentsuse seisukohalt oluline tuvastada. Olulisus tuleneb sellest, et patendinõudlusesse on sellisel puhul kirja pandud töötavad funktsioonid ning selle ulatus on defineeritud arvutiprogrammi poolt esile toodud funktsiooniga.¹⁹⁸

Autor on arvamisel, et käesolevas lahendis viitas apellatsioonkoda vajadusele patendinõudluse täpsustamise järgi, mis oleks tinginud patenteeritava leiutise võimaliku patentsuse. Kuid erinevus on selles, kas patendinõudlust täpsustakse või mugandatakse selliseks, mis muundab olukorda eesmärgiga patentsus saavutada. Tegelikuses toetab lahendiga T 1173/97 apellatsioonkoda siiski arusaama, et mida paremini on patendinõudlus kirjutatud, seda tugevam on tõenäosus patent saada, mis on ka loogiline. Probleem kerkibki momendil kui sellist võimalust tihti kuritarvitatakse, mis tingib olukorra, kus leiutise autoreid ja omanikke koheldakse ebavõrdselt. Kindlasti mitte ei esine probleem ainult arvutil põhinevate leiutiste puhul, vaid ka teistes valdkondades. Väga abstraktses arvutitehnoloogia valdkonnas, kus arvutiprogrammile on võimalik kohaldada autoriõiguse sätteid, mida siiski vältida üritatakse, on sellise probleemi esinemine tõenäoliselt sage. Ühtlasi tekib probleem kindlasti siis, kui patendiamet ning eksperdid pole võimelised patendinõudlust lugedes tuvastama, mida kirjeldatud leiutisega tegelikult patenteerida tahetakse.

Probleem tekib ka otsustuse juures, kui kitsalt või laialt tuleb patendinõudlus kirja panna. Mida laiemalt leiutist kirjeldada, seda suurem on ala, mis patendiga kaetakse, aga selle risk on see, et

¹⁹⁵ Decision T 22/85, p 390.

¹⁹⁶ Decision T 1173/97, pp 625-626.

¹⁹⁷ Samas.

¹⁹⁸ Samas, p 626.

patendinõudlus ja sellega taotletav leiutis on liiga lai ning võib seega olla sisuliselt vaid näiteks loodusnähu või abstraktse idee patenteerimine. Kui patendinõudlus on liiga lai, siis ei ole ta piisavalt täpne, et anda ülevaade abstraktsest ideest ning selle võimalikust patentsusest.¹⁹⁹ Kui patendinõudlus on liiga lai, ei pruugi see vastata Euroopa patendikonventsiooni artikkel 84 tingimusele, mille kohaselt peab patendinõudlus olema selge. Patent peab olema kirjutatud nii, et oleks selge, et sellega ei taheta piiritleda leiutise kasutamist vaid selles ühes kindlaks määratud tehnoloogilises keskkonnas.²⁰⁰ Selliselt patendinõudluse kirjutamine aitabki vältida pahatahtlikult liia laia kaitse teket.

Liiga laia patendinõudlusega võibki olla tegu, kui patendinõudluse puhul on visandaja trikiga lisatud sisutühjasid selgitusi ja täiendusi eesmärgiga eksperti segadusse ajada. Autor on seisukohal, et see on taunitav, sest tekitab ebavõrdset olukorda patendiavaldajate suhtes, kus ühel või teisel on parem patendiavalduse koostaja, olgu selleks siis patendivolinik või leiutise autor ise või keegi teine, kes patendiavalduse vormistab. Langetada patentsuse otsus sellele tuginedes kui mitu, ning sageli tähtsusetut, patendinõudluse osa patendivolinik kirja paneb, ei ole mõistlik.²⁰¹ Sisuliselt ei saa aga kehtestada mingit kindlalt paika määratud normi, mitu patendinõudluse osa tuleb kirja panna ning mis oleks näiteks maksimaalne arv. Seda enam on aga oluline, et patendinõudluse sisu oleks siiski arusaadav ning eksperdid ja vaidlustega tegelevad kohtunikud oleks võimelised sisust aru saama nii nagu tegelikkus on. Seega on tulevikus oluline luua meetmed, mis aitavad selliseid olukordi takistada. Üheks võimalikuks lahenduseks on kindlasti ekspertide järjest tugevam koolitamine, mis annab ülevaate tehnikavaldkonna trendidest, arengusuundadest ja ka viimasest kohtupraktikast. Autor ei väida siinjuures, et selliseid koolitusi ei tehta, vaid rõhutab nende olulisust ja suunatust viimasele praktikale. Teine lahendus võiks olla kontrollitud organi loomine, mis koordineeriks patendiavalduste koostamist. Ideaalne oleks kui see toimiks patendiametite allüksusena. See eeldaks aga toimiva patendisüsteemi restruktureerimist ja täiendamist.

Teisalt, kui patendinõudlus on liiga kitsas, ja seda eriti näiteks arvutil põhineva leiutise puhul või arvutiprogrammi patenteerimise puhul, on võimalik, et valdkond, millele kaitse saadakse, et ole piisavalt kaetud ning konkurendid võivad oma patendiga jõuda sama tulemuseni.²⁰² Sisult oleks tegu sama leiutisega, milleni on jõutud teist teed pidi. Näiteks, kui patendinõudluses on

¹⁹⁹ DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 773 F.3d 1245, 1256.

²⁰⁰ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289, 1291.; Bilski v. Kappos. 130 S.Ct. 3218, 3230.

²⁰¹ Chao, B., p 1232.

²⁰² Lee, S., p 410.

kirjas ühe arvutiprogrammi kood tervenisti ja iga koodi osa on ka ära seletatud, peaks olema näiteks võimalik seda arvutiprogrammi patenteerida ka ilma riistvarata, sest patendinõudlus on väga spetsiifilise ja konkreetsel arvutiprogrammile patendi saamiseks, kuigi praktilisest küljest oleks see liiga kitsas patent ning ei omaks seega suur väärtust.²⁰³ Sellest tulenevalt pole siis patendil sisulist väärtust. Kohtud on märkinud, et oluline on keskenduda sellele, et patent, millele kaitset taotletakse, ei takistaks edasiste patentide väljastamist ehk ei seaks piiranguid innovatsiooni arengule selles mõttes, et ei määratleks ühe leiutisega valdkonda liiga laialt. See põhimõte kehtib nii liiga laialt kui ka liiga kitsalt patendinõudluse kirja panemisele. Selliste piirangute otsimine on üks viimaseid kohtupraktika põhimõtteid leiutise patentsuse tuvastamise juures USA patendisüsteemis.²⁰⁴ Sellisele piiramatusse tingimusele vastates on võimalik leida tasakaal liiga kitsa ja liiga laia patendikirjelduse vahel just toodud näidete osas.

Paraku pole praeguste patendisüsteemide juures siiski võimalik 100%-liselt garanteerida, et patendinõudlus ei oleks kirja pandud visandaja trikiga. Sellest üle aitab saada vaid piisavalt kvalifitseeritud ja tugevate teadmistega ekspertide kaasamine ekspertiisiprotsessi, kus eksperdid on ühtlasi kursis viimase patendiameti ning kohtute praktikaga ning kes sellest tulenevalt oskavad leida hea ja õiglase patentsusega garanteeritud tasakaalu praktika ja valdkonna arengu vahel. Tulevikus võiks ette näha meetmeid sellise triki vältimiseks. Selle vastu aitabki ekspertide ja vaidlustega tegelevate kohtunike koolitamine, mis aitaks näiteks vältida ka selliseid vaidlusolukordi nagu oli Alice Corp. CAFC lahendi puhul, kus kohtunikud esitasid siiski mitu erinevat arvamust.²⁰⁵

3.3. Alternatiivsed lähenemised ja nende otstarbekus

Erinevad autorid on arvuti tarkvara ja arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise arengu juures märkinud, et võimalikuks lahenduseks võiks olla eraldi *sui generis* kaitse loomine.²⁰⁶ Argumente sellise kaitse poolt on erinevaid, kuid vastukaaluks on ka argumente sellise süsteemi vastu. Esimeseks argumendiks *sui generis* kaitse loomise poolt on asjaolu, et arvutil põhinevad leiutise näol on tegu küllaltki kompleksse valdkonnaga. Nagu toodud eespool peatükkides, ei ole võimalik sellise leiutise puhul patendikaitse alla kuuluvust nii lihtsalt teostada, seda toetavad arvukad vaidlused, erinevad arvamused, muutuvad põhimõtted ning ka lõhenenud

²⁰³ Lee, S., p 414.

²⁰⁴ Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289.

²⁰⁵ CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269, 1292-1313, 1313-1321, 1321-1327, 1327-1333, 1333-1336.

²⁰⁶ Gonzalez, A. A., p 11.

arvamused kohtukolleegiumite siseselt. Vastuargumendiks on see, et ega keegi polegi kuskil öelnud, et tehnoloogia peaks olema lihtne ja ilmselge, esiteks kaoks siin ära leiutaja töö väärtustamine mõte ning teiseks on keerukus osa tehnoloogia arengust.

Teiseks argumendiks *sui generis* kaitse loomise poolt on asjaolu, et arvutil põhinevad leiutised kuuluvad valdkonda, mis areneb kiiresti. Näiteks on arvuti andmekandjate arengut vaadates võimalik tuua muster, et areng toimub 2 kuni 5 aastaste tsüklitena, mille jooksul muutub eelmine tehnoloogia iganenuks.²⁰⁷ Kuna patendikaitse kestab nii EPO art 63 lg 1 kui USA koodeksi 35. peatüki § 154 punkti (a)(2) kohaselt 20 aastat, on pakutud, et *sui generis* kaitse alusel leiutise kaitse olla kindlasti lühem kui 20 aastat. Pakutud on, et kaitse kestus võiks olla 3-5 aastat.²⁰⁸ Autor on seisukohal, et see ei pruugi siiski ideaalne kestus olla, sest ka patendikaitse saamiseks kulub ka omajagu aega,²⁰⁹ mis võib samuti venida kuni paar aasta pikkuseks.²¹⁰ Selle aja jooksul võib tehnoloogia juba edasi areneda. Ühtlasi on võimalik, et probleemile on leitud kas uus lahendus, probleemi enam ei ole või konkurendid on leidnud lihtsama lahenduse, mille patenteerimine, kui seda üldse tehakse, ei pruugigi olla niivõrd keeruline. Kestuse pikkuse juures on oluline leida tasakaal, võttes arvesse leiutise ning valdkonna iseärasusi ja patenteerimise kestust. Sellest tulenevalt, *sui generis*-e pooltargumendiks on kindlasti kas see, et kui luua eraldi kaitstesüsteem, siis tuleks luua ka eraldi avalduste läbi vaatamise süsteem, mis oleks kiirem kui praeguse patendisüsteemi puhul. Kestuse lühendamise vajadusele üldises plaanis on viidanud ka näiteks kohtunik Linn Alice Corp CAFC lahendi lisas.²¹¹

Erialakirjanduses on pakutud, et selline avalduse läbi vaatamise aeg võiks olla kuni paar nädalat.²¹² Sellise toimimise puhul peaks vastav *sui generis* kaitse kas omama mingit menetlusse võtmise prioriteetsust patendiametites, eeldades, et eraldi ametit selle jaoks ei looda või kui luuakse, siis ei ole see probleemiks. Aga sellest järgnevalt, kui peaks ameti siseselt vaidlusi tekkima, siis peaks sellist *sui generis* kaitset taotleva leiutise puhul vaidluste menetlus olema kiirendatud, seda nii patendiameti sees kui ka kohtutes. Omakorda jällegi kerkib küsimus, et miks peaks olema arvutil põhinevale leiutisele kaitse saamine ja selle üle vaidlemine kohtumenetluses eelistatum kui mõne teise valdkonna leiutise patendivaidlus

²⁰⁷ Abraham, S. E., p 561.

²⁰⁸ Gratton, E. Should Patent Protection Be Considered for Computer Software-Related Innovations. Computer Law Review And Technology Journal Vol VII. 2003, p 250.

²⁰⁹ Abraham, S. E., p 562.

²¹⁰ Gratton, E., p 250.

²¹¹ CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269, 1333.

²¹² Gratton, E., p 250.

näiteks. Kiiremini menetlusse võitmine riivab aga võrdse kohtlemise põhimõtet ning muundab tõenäoliselt ebaproportsionaalselt senist vaidlusorganite, kas kohtute või apellatsioonkodade, funktsioneerimist.

Kolmandaks argumendiks *sui generis*-e puhul võiks olla ka väiksemad menetluse tasud. Kui tegu oleks samas ka uue menetlusliku organiga, mis sellise kaitse andmisega tegeleb, võiks väiksemate tasude argument isegi olla võimalik. Kuid, kui arvestada seda, et *sui generis* kaitse puhul vastav organ tegutseb võrdlemisi kiirelt ning efektiivselt, eeldades, et sinna on koondunud spetsialistid, kes on valdkonna ning praktikaga väga hästi kursuses, siis on ebaõiglane neid madalalt tasustada. Lisaks käib siia alla ka apellatsioonidega seonduvad kulutused, mis aga lähevad uue menetlusliku organi sfäärist väljapoole. Sellegipoolest, valdkonnaekspertide töö väärtustamine ning selle alusel võrdväärse hinnapoliitika kujundamine on niivõrd laiaulatuslik küsimus, et käesoleva töö käigus seda süvitsi käsitleda pole võimalik.

Tõenäoliselt kõige suuremaks probleemiks, mis tekib *sui generis* kaitse loomisel, on küsimus, kuidas defineerida, et tegu on just arvutil põhineva leiutisega ehk kuidas otsustada, et just sellisele leiutisele kohaldatakse *sui generis* kaitset. Nagu eelpool peatükkides toodud, kuulub selle alla ka arvutiprogrammide kasutamine leiutiste osana. B. H Hall ja M. MacGarvie on 2010. aasta artiklis proovinud leida lahendust, kuidas tuvastada, et tegu on arvutitarkvara patenteerimisega.²¹³ Artikli kohaselt on esimeseks võimaluseks vaadata, millises rahvusvahelises patendiklassis (ingl. k. *International Patent Classification*) on leiutis patenteeritud ning kui leiutis kuulub sinna alla, siis on tegu tarkvara patendiga. Probleem on aga selles, et esiteks ei saa siin numbritele tuginedes täpselt järeldada, et tegu võiks olla tarkvara patendiga ning teiseks ei määratle siin selline definitsioon kuidagi, kas tegu võiks olla ka arvutil põhineva leiutisega. Autor on aga arvamusel, et kui tuvastada, et leiutis kuulub juba nendes klassidesse, siis on ebamõistlik sellest tulenevalt eraldi määratleda, et see tähendab tegelikult kuulumist hoopis teise patendiõigusest erinevasse kaitsesüsteemi.

Teiseks võimaluseks on pakutud defineerida arvutitarkvara vaadates leiutiskirjeldust ning seal juures koos või eraldi patendikirjeldust ning kui see sisaldab sõnu „tarkvara“ või „arvuti“ ja „programm“, on tegu arvutitarkvara patenteerimisega.²¹⁴ Defineerimisel on välja on jäetud need patendid, mis sisaldavad sisaldades märgitud sõnu ning samas teatud kogumikku teisi sõnu, mis

²¹³ Hall, B. H., MacGarvie, M. The Private Value of Software Patents. 2010.

²¹⁴ Samas, p 998.

defineerimise meetodi autorite²¹⁵ arvates määratlevad pigem tarkvara kasutava tehnoloogia, mitte tarkvara enda. Näiteks võibki aga EPO praktika kohaselt arvutil põhineva leiutise puhul olla tegu seadmega, mis töötab meetodist tulenevate juhiste baasil või mis töötab, et meetodit teostada, samas aga vajab see seade teatud juhiseid töötamiseks ning võib kasutada selleks teatud arvutitarkvara.²¹⁶ Sellisel puhul on võimalik, et on määratletud nii tehnoloogia valdkond kui hõlmatud ka arvutitarkvara kasutamine ning vastavalt definitsiooni loomise meetodile on siin vastuolu ning pakutud defineerimise meetod ei ole sobilik.

Kolmanda defineerimise algoritmi kohaselt on tuvastatud kõik USA patendiklasside ja alamklasside kombinatsioonid, kus mitmed erinevad tarkvaraarenduse ettevõtted on oma leiutisi patenteerinud ning need leiutised ongi loetud arvutitarkvara patenteerimisena.²¹⁷ Artikli autor on kriitiliselt märkinud, et USPTO muudab patendiklasse ja kujundab neid ümber ning seetõttu puudub stabiilsus.²¹⁸ Jällegi on siin tegu arvutitarkvara definitsiooni otsimisega ning sellest ei ole otseselt kasu arvutil põhineva leiutise defineerimisel. Probleem seisneb selles, et arvutil põhinevatele leiutistele on patente välja antud ning nende defineerimine pole siinkohal antud kolme meetodiga alati võimalik olnud. See omakorda näitab, et arvutil põhineva leiutise defineerimine ei ole üheselt määratletav, millest omakorda tuleneb aga argument patenteeritava leiutise defineerimise kasuks iga juhtumi baasil eraldi. Et aga sellest tuleks võimalikult täpne vaste ning et praktika ei oleks lahknev, on vaja välja töötada ning üheselt järgida konkreetseid kriteeriume, mis on vajalik luua kehtiva praktika baasil.

Euroopa tasandil võiks defineerimist pidada mõnevõrra lihtsamaks. Kui näiteks lähtuda asjaolust, et kui tegu on leiutisega, mis ei kujuta endast välistatud objekti patendikonventsiooni art 52 lõikes 2 loetletu mõttes, siis võiks automaatselt lugeda, et tegu on arvutil põhineva leiutisega. Selle tuvastamiseks on ka vaja mingi ameti tööd, milleks tõenäoliselt oleks EPO. Seega tuleks EPO siseselt siiski tagada kõrgelt kvalifitseeritud ekspertide töö, mis õigesti hindab, et tegu just arvutil põhineva leiutisega. Ka siin oleks vaja siis teatud kriteeriume, mille alusel patendiavaldused sellistele ekspertidele suunata. See omakorda tähendaks EPO sisemist funktsioneerimise ümberkorraldamist, mis omakorda tekitab küsimuse selle perspektiivikuses ning tulemuslikkuses ühe valdkonna leiutiste kaitse tuvastamise osas.

²¹⁵ Bessen, J., Hunt, R. An Empirical Look at Software Patents. *Journal of Economics and Management Strategy* 16 (1). 2007, p 157–189.

²¹⁶ EPO Guidelines, page 657.

²¹⁷ Hall, B. H., 998-999.

²¹⁸ Samas, p 999.

Erialakirjanduses on samuti väidetud, et kindlasti tooks eraldi *sui generis* kaitse loomine kaasa uusi probleeme ning tõstataks küsimuse, miks peaks iga uus esile tõusev tehnoloogia saama uue ja unikaalse kaitse juba niigi komplekskes laiaulatuslikus valdkonnas nagu seda on intellektuaalne oman ja selle kaitse.²¹⁹ Siinkohal annab järeldada vaid seda, et argumentid *sui generis* kaitse loomise poolt ei ole kindlasti vähemalt praeguses punktis piisavalt põhjendatud.

Olles just välja toonud erinevad probleemid, võiks võimalikuks lahenduseks kujuneda modifitseeritud patendikaitse, seda eriti patendikaitse kestuse osas. Näiteks võiks patendikaitse kestus olla kehtiva 20 aasta asemel vähem aastaid. Arvestades seda, et patendikaitse saamise aega võib ise võib olla kuni paar aastat, eriti siis kui ka patendiavaldust on vaja muuta või täiendada, ning kui lisada paar aastat vaidluste menetlemiseks, on tegeliku kaitse kestuse leidmine küllaltki keeruline küsimus. Seega, mis on mõistlik kaitse kestuse aeg, tuleb selgitada põhjaliku uurimuse tulemusel, võttes arvesse just valdkonna eripära kiiretele muudatustele, patendiavalduste menetlemise aega ja potentsiaalsete vaidluste kestuse aega. Kaitse kestus peaks seega olema tasakaalus, et see ei oleks liiga pikk aeg, mis pidurdaks motivatsiooni valdkonna arendamisega tegeleda ning teisalt mitte liiga lühike, mis ei motiveeriks leiutajat oma tööle kaitset otsimast. Näiteks on lihtsama menetlusega kasuliku mudeli kaitse, kestusega maksimaalselt 10 aastat,²²⁰ Eestis ennast vähemalt õigustanud. Kuna kasuliku mudeli puhul ei ole nõutud nii kõrge leiutustase, siis kulub menetluseks ka lühem aeg leiutustaseme uurimise aja võrra. See on kompromiss, mida 10 aasta loovutamise ootamisel nõus tegema, eesmärgil leiutisele autoriõigusest erinev kaitse saada.²²¹ Näiteks võiks seega 10 aasta pikkune kaitse olla üheks võimalikuks lahenduseks. Probleem võib tekkida aga sellest, et TRIPS-lepingu kohaselt peab patendikaitse olema vähemalt 20 aastat.²²²

Üleüldiselt aga jagab autor välja öeldud seisukohta, et on ebamõistlik hakata looma eraldi *sui generis* kaitset isegi siin, kus leiutise patentsuse tuvastamine ei ole tegelikult nii lihtne. Seega *sui generis* kaitse loomine ei ole tulevikus arvutil põhinevate leiutiste patenteerimisele võimalikuks alternatiivseks lahenduseks. Kuid, nagu on näidanud praktika areng, on patenteerimine siiski võimalik ning väide, et patendisüsteem on katki, pole tegelikult tõene. Süsteemi paremaks toimimiseks sellise keerulise valdkonna puhul on esimeseks lahenduseks

²¹⁹ Bitton, M. Patenting Abstractions. North Carolina Journal of Law and Technology. Volume 15, Issue 2. January 2014, p 218.

²²⁰ Kasuliku mudeli seadus, § 34 lg-d 1 ja 2. RT I 1994, 25, 407 ... RT I, 12.07.2014, 58.

²²¹ Autori märkus: seda arvas ka näiteks autoriga konsulteerinud Eesti Patendiameti füüsika ja elektri vanemeksperdi Aare Abrams.

²²² Art 33.

praktika järjepidev kasutamine ning võimalike modifikatsioonide selgitamine võimalikult täpselt näiteks ekspertiisi juhendites. Täiendavalt, lahenduseks on kindlasti ka ekspertide järjepidev ja põhjalikum koolitamine praktika ja õigusnormide tõlgendamise osas ning loomulikult ka leiutajate ja patendi volinike täpsem informeerimine valdkonna iseärasuste kohta. Kuna aga patendikaitse kestus käesolevalt tõepoolest arvutil põhineva leiutise valdkonna iseärasustele ei vasta, võiks tõepoolest kaaluda patendikaitse kestust selles osas lühendada. See on pigem valdkonna edasiarendamine, mitte aga töötava süsteemi lõhkumine ja uue loomine, mida kujutaks endast *sui generis* kaitse loomine. Sellise kestuse üle lühendamise juures võib siiski probleemiks kujuneda samuti asjaolu, kuidas täpsemalt tuvastada, millised on need leiutised, millele lühendatud kaitset kohalda.

KOKKUVÕTE

Arvutiprogrammidele kohaldatakse nende kirjandusteoste sarnase vormi tõttu autoriõiguslikke sätteid. Sellest hoolimata on eelmise sajandi 1970ndatest alates praktikas arvutiprogramme leiutiste osana ja leiutistesse kaasatuna patenteeritud. Töö jooksul uuris autor, millistel alustel on arvutiprogramme patenteeritud Euroopa Patendiameti ning Ameerika Ühendriikide Patendi ja Kaubamärgiameti praktikas ning kuidas on selliste leiutiste patenteerimine arenenud. Kuivõrd õigusnormid arvutiprogramme patentseks ei pea ning nende patenteerimist ei luba, siis on vastaval teemal kujunenud laiapõhjaline diskussioon ning arvukaid vaidlusi kas, kuidas ja miks siiski arvutiprogrammidele patendiõiguslikku kaitset otsitakse, seda enam, et arvutiprogrammidele kohaldatakse autoriõiguslikke norme.

Töö põhieesmärgiks seadis autor uurida, milline patendisüsteem on arvutil põhinevate leiutiste patenteerimiseks sobivaim lähtudes patentsuse tuvastamisest ja patenteerimise eesmärgist ning võiks olla eeskujuks teiste patendisüsteemide reformimisel. Selle tuvastamiseks lähtus autor töö käigus seatud neljast alaeesmärgist.

Arvutil põhineva leiutise õigusliku määratluse tuvastamisel oli oluliseks lähtekohaks esimese punktina uurida, mida õiguslikus mõttes tähendab üldse arvutiprogramm, et seejärel tuvastada, mida tähendab arvutil põhinev leiutis. Selleks uuris autor kehtestatud EL õigusakte, USA koodeksi erinevaid osasid ja EPO kodade praktikat. Autor leidis töö esimese alaeesmärgi raames, et tegelikult õiguslikku määratlust arvutiprogrammile ei ole ning selle üheks põhjuseks on asjaolu, et arvutiprogrammi näol on tegu niivõrd abstraktse loomunguga, millel on erinevad avaldumisvormid. Autor järeldas sellegipoolest, et ühe terminina, arusaamaks, mida arvutiprogramm endast kujutab, võib siiski järeldada nii Euroopa patendisüsteemis kui ka USA patendisüsteemis, et arvutiprogrammi näol on tegu kogumi juhustega, mille tulemusena arvuti teatud tegevust või tegevusi sooritab. Otsides õiguslikku määratlust arvutil põhinevale leiutisele, tegi autor kindlaks õigusliku määratluse puudumise. Seda, hoolimata sellest, et Euroopa Komisjon 2000. aastate alguses tegi ettepaneku võtta vastu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patentitavuse kohta.

USA koodeks ei märgi, et arvutiprogrammi ei võiks kohelda kui patentset leiutise objekti. Seda peab autor käesoleva töö raames kindlasti arvutiprogrammide patenteerimist soodustavaks asjaoluks, sest kui õigusnormid sõnaselgelt seda ei keela, siis meelitab see selliseid leiutisi patenteerima. Euroopa patendikonventsioon märgib aga artikkel 52 lõige 2 punktis c, et

arvutiprogramme ei peeta leiutiseks konventsiooni mõttes ning seega ei ole võimalik neid patenteerida. Sellegipoolest kohaldub artiklile erand, mille kohaselt ei ole arvutiprogramm leiutis, kui tegu on arvutiprogrammi kui niisugusega. Seega ei ole Euroopa lähenemine küll esmapilgul patenteerijale kutsuv, sest õigusnormid on erandist hoolimata siiski patenteerimist välistava iseloomuga erinevalt USA normidest.

Selleks, et mõista, kuidas Euroopa praktikas on võimalik arvutiprogrammi patenteerida, uuris autor, mida tähendab termin „kui niisugune“ ja kuidas on võimalik eristada arvutiprogrammi, mis on patentne, arvutiprogrammist kui niisugusest, mis ei ole. Analüüsid EPO apellatsioonkodade praktikat, leidis autor, et arvutiprogrammi kui niisugusega on tegu siis kui arvutiprogrammil ei ole tehnilist iseloomu ehk kui tegu on puhtalt arvutiprogrammiga kandjal, kus sellel ei ole eesmärki. Kuigi selline arvutiprogrammi eristamine arvutiprogrammist kui niisugusest ei olnud arvutiprogrammide patenteerimise varajasel perioodil tavapärane praktika USA patendisüsteemis, siis Euroopas on see arvutiprogrammi patentsuse tuvastamisel siiski alusküsimuseks. USA patendisüsteemis on sellist arvutiprogrammi kui niisuguse tuvastamist sellisel kujul hakatud praktiseerima viimasetel aastatel, kuid patentsuse tuvastamise lähtepunktiks on see enamasti siiski Euroopas. Autor järeldas töö käigus, et kuna arvutiprogrammide integreerimisel leiutisse, on valdavalt siiski integreeritud ka arvuti või mõni muu seade, mis on vajalik arvutiprogrammi toimimiseks ja leiutise funktsioneerimiseks, siis nimetatakse selliseid leiutisi üldiselt, kuid mitte igal juhul, arvutil põhinevateks leiutisteks. Seda mõlemas patendisüsteemis.

Tulenevalt sellest, et arvutiprogrammide patenteerimise arv kasvas aastate lõikes, siis uuris autor töö raames Euroopa Komisjoni ettepanekut vastu võtta arvutiprogrammide patendikaitset reguleerivat direktiivi 2000. aastate alguses. Direktiivi vastuvõtmisest keeldumise peamiseks argumendiks toodi valdkonna sellisel puhul üle reguleerimine. Autor järeldas töö käigus, et tegelikult on see hea, et direktiivi vähemalt sellisel kujul tõepoolest vastu ei võetud, sest tõepoolest oleks direktiiv seadnud kindlad piirid, mida siis täpselt arvutil põhinevaks leiutiseks pidada. Autor leiab, et direktiivi vastuvõtmisel oleks seega innovatsiooni areng olnud palju kitsam ning piiritletum, sest see oleks julgustanud innovatsiooniga tegelema vaid teatud valdkonnas ja teatud piiride raames. See ei käi kokku aga patendiõiguse üldise mõttega soodustada innovatsiooni. Direktiiviga paika pandud jäigad reeglid ei sobi samuti arvutiprogrammide loomusega.

Kuivõrd arvutiprogrammide patentsuse tuvastamise lähtekoht on erinev eri patendisüsteemides, siis uuris autor, kuidas arvutiprogrammide patenteerimine arenenud Euroopa ja USA praktika raames. Teiseks alaeesmärgiks seadis autor seega eesmärgi tuvastada, kuidas on erinevates patendisüsteemides arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine arenenud ning välja uurida, kas ja millistel tingimustel on võimalik öelda, et üks või teine süsteem on sellise leiutise patenteerimiseks sobilikum. Autor leidis esimese punktina, et arvutiprogrammide patenteerimise küsimus tõusetus USAs enne veel kui Euroopa patendikonventsioon vastu võeti, kuigi see 1972. aastal aset leidnud USA ülemkohtu lahend ei puudutanud arvutiprogramme otseselt. Autor tuvastas, et esimeseks teedrajavaks lahendiks, mis puudutas arvutiprogramme, on 1981. aasta ülemkohtu lahend asjas *Diamond v. Diehr*. Lahendi kohaselt ei saa lugeda leiutist automaatselt mittepatentseks puhtalt sellepärast, et leiutisse on integreeritud arvutiprogramm. Samale järeldusele jõudis EPO 5 aastat hiljem. Sellest tulenevalt on võimalik järeldada, et arvutiprogrammide algusaastatel olid põhimõtted patendisüsteemide raames samad, kuigi nendeni jõudmisel esines paari aastane nihe.

Uurides praktikat edasi, jõudis autor järeldusele, et sellest momendist edasi arenes siiski praktika kiiremini Euroopas, sest vaidlusi, millest selgus olulisid põhimõtteid arvutiprogrammide patenteerimise osas oli tol hetkel, kuni 2000. aastani, rohkem just Euroopa süsteemis. Sellest ei saa aga järeldada, et samal ajal USAs arvutiprogramme sisaldavate leiutiste patenteerimisega ei tegeletud. Kuna aga muutusi ja vaidluskohti USAs esile ei kerkinud, saab sellest järeldada, et praktika muutus rohkem Euroopas. Praktika muutuse tulemusena lisandus täiendav selgitus, mille kohaselt tehnilise iseloomu juures oli vajalik tuvastada tehniline funktsioon. Paralleelselt samal ajal märkis USA praktika, et taolise leiutise patenteerimiseks oli oluline tuvastada, kas arvuti, millel programm funktsioneerib, muutub programmi tulemusel erieesmärgiliseks leiutise teostamisel. Lisaks hakati kohaldama „kasulik, konkreetne ja käegakatsutav“ testi, mida autor EPO täpsustatud kriteeriumite kõrval peab praktilise kohaldamise aspektist palju lihtsamaks. Autor järeldas, et kuigi lähtepunkt arvutil põhinevate leiutiste patenteerimisel oli erinev, siis eesmärk oli mõlemas süsteemis sama ja selleks oli arvutiprogrammi sisaldava leiutise mitteabstraktsuse tuvastamine.

Patenteerimine Euroopas arenes sinna, et patentsuse tuvastamisel tuli aru saada, millist tehnilist probleemi tehnika valdkonnast leiutis lahendab ning mis on need tehnilised elemendid, millele leiutise patenteerimisega kaitset saada tahetakse. Autor leidis, et tehnilise probleemi lahenduseks arvutil põhineva leiutise juures ei saa aga pidada näiteks mingi seadme automatiseerimatust ehk seda kui mingi seadme funktsioneerimisel inimese tööjõud

asendatakse arvutiprogrammi poolt juhitava seadme toimimisega. Oluline probleemi tuvastamisel oli siiski leiutisega pakkuda lahendus millelegi, mis enne oli puudulik, näiteks kui mõni seade üldse ei töötanud. Kuivõrd arvutil põhineva leiutise puhul patentsuse tuvastamine tegelikult ei erine teiste objektide patentsuse tuvastamise protsessist, sest tehnilise iseloomu tuvastamine on ka siis oluline, siis järeltas autor, et ainuke erinevus nõ. tavapäraste leiutis-objektide patentsuse tuvastamisel on lihtsam vaid seetõttu, et esiteks on teatud objekte juba õigusnormidest tulenevalt lihtsam kvalifitseerida kui patenteid ja teiseks muudab patentsuse tuvastamise arvutil põhinevate leiutiste puhul keeruliseks siiski just valdkonna keeruline iseloom ja kiire areng.

Samal ajal, ehk enne kui tegelikult ka pärast 2000. aastaid, kasutati USA praktikas mitteabstraktsuse tuvastamiseks *machine or transformation test* ehk MOT testi, kus tuli tuvastada, kas leiutis on seotud masinaga või transformeerib mingit objekti või ainet millekski muuks. Autor leidis, et testi probleem arvutiprogrammi patenteerimisel seisnes selles, et esiteks oleks arvutiprogramm alati seotud mingi masinaga, milleks tõenäoliselt on arvuti, sest vastasel korral ei avalduks kuidagi selle olemus ja eesmärk ning kuna selline seotus arvutiga on tavapärane siis kukuks leiutis tegelikult test läbi. Probleem oli ka selles, et transformeerumise osa kukuks leiutis läbi seetõttu, et ainus, mida arvutiprogramm muundaks on kogum andmeid. Kui need andmed midagi reaalselt ja käegakatsutavat ei esindaks, siis ei oleks muundamine piisav, kui esindaks, siis oleks. Ühtlasi tekkis autoril küsimus ning leidis kinnitust, et ka kohtunikel erinevates kohtuastmetes tekkis testi kasutamise juures küsimus, millal saab seotust mingi masinaga ning transformatsiooni siiski lugeda piisavaks, et test läbituks lugeda ning leiutise patentsus tuvastada. Ühtset vastust sellele küsimusele aga polegi. Autor järeltab, et arvutil põhinevate leiutiste patentsuse tuvastamine USAs oli tol hetkel võrreldes Euroopa lähenemisega siiski oluliselt keerukam ning tekitas rohkem vaidlusküsimusi.

Analüüsid EPO ja USA praktikat ajavahemikus 2000. algus kuni praegu, jõudis autor järeldusele, et kui Euroopa praktikas leidsid muutused aset kuni 2000. aastate esimese kümnendi keskpaigani, kus EPO lahenditega täpsustati olulisi uurimispunkte arvutil põhinevate leiutiste patentsuse tuvastamisel, siis USAs oli olukord vastupidine. Alates 2000. aastate esimese kümnendi keskpaigast toimusid USA praktikas just muutused. Autor järeltab, et Euroopa patendisüsteemi stabiilsusele viitas ka asjaolu, et alates 2006. aastast ei tuvastanud EPO lahendid uusi põhimõtteid arvutil põhinevate leiutiste patenteerimise kohta, sest ka EPO ekspertidele mõeldud pidevalt uuendatav juhend ei sisalda patentsuse tuvastamiseks tingimusi lahenditest pärast 2006. aastat. Kuna muudatusi praktikas pole toimunud, mis patentsuse

tuvastamist oleks muutnud, siis on autori arvates kujunenud stabiilne patenteerimise süsteem. Autor leiab, et seda saab lugeda süsteemi tugevuseks, sest see on vastu pidanud vaidlustele kompleksse patendiobjekti üle, mis võiks palju vaidlusi tekitada.

USA praktikas hakati alates 2007. aastast järjest enam arvutiprogramme sisaldavate leiutiste patendiavaldusi tagasi lükkama ning kui 2010. aastal pärast aastaid vaidlusi erinevates kohtuastmetes kinnitas USA ülemkohus asjas *Bilski v. Kappos*, et MOT test ei ole ainuke test patentsuse tuvastamiseks, kuigi sellest on palju abi. Autor järeldas selle tulemusel, et praktikas on võimalik öelda, et arvutil põhinevate leiutiste patenteerimine muutus küll ühest küljest keerulisemaks, sest polnud selge, kuidas leiutise patentsust tuvastada. Teisest küljest muutis see leiutiste patenteerimist lihtsamaks, sest ei eksisteerinud tugevaid konkreetseid reegleid, mis abstraktsete arvutiprogrammide patenteerimist takistaks. Autor on seisukohal, et muudatuste mõju sõltus siiski paljuski sellest, millised on patenteerijate huvid ning milline on leiutis, mida patenteerida sooviti. Kindel oli aga see, et praktika kujunes palju stabiilsemaks Euroopas.

Analüüsides USA praktikat pärast alates 2010. aasta *Bilski v. Kappos* lahendist, täheldas autor, et USA ülemkohus langetas arvutil põhinevate leiutiste patentsuse tuvastamise aspektist kolm olulist lahendit. Need lahendid määratlesid ning seejärel praktiseerisid uusi tingimusi abstraktse iseloomuga leiutise objekti patentsuse tuvastamiseks. Testi kohaselt tuleb esmalt tuvastada, kas tegu on USA koodeksis märgitud patentse objektiga ning sellele eitava vastuse korral on vajalik tuvastada, kas leiutis sisaldab mittepatentset objekti, mille olemasolu on vajalik tuvastada, kas leiutis tervikuna on siiski midagi oluliselt muud kui mittepatentse objekti patenteerimine. Kuivõrd koodeks ei märgi arvutiprogrammi mittepatentse leiutisena, on siin patendiametil ja kohtutel testi kasutamisel vaja esiteks tugevaid teadmisi arvutitehnoloogia valdkonnast ning ka oskuslikku tõlgendamist. Autori leidis, et uus meetod asendab senist MOT testi tegelikult edukalt ja just arvutiprogrammide patentsuse tuvastamisel. Võiks arvata, et probleeme võib esineda „midagi oluliselt teist“ tuvastamisega, kuid kuna USPTO on koondanud ekspertidele mõeldud juhendisse kõik olulised lahendid ja nendest tulenevad järeldused, mis patentsuse tuvastamisel aitavad, siis on tegelikult praktikas tuvastamine oluliselt lihtsam.

Seega järeldas autor teise alaeasmärgi käigus, et patenteerimine on süsteemiti arenenud kord kiiremini, kord aeglasemalt ning muudatused on toimunud vahelduvate perioodidega. Lõppkokkuvõttes on mõlema süsteemi käigus peamiseks ülesandeks siiski tuvastada arvutil põhineva leiutise mitteabstraktsus. Euroopa raames tehakse seda läbi välja kujunenud ja aastatega enda efektiivsust tõestanud lahenditest pärinevate põhimõtete abil, kus oluline on, et

eksperdid omaks siiski ka ülevaadet praktikast. USA raames on praeguseks välja kujunenud viimaste aastate praktikast lähtuv test, mida täiendab ekspertidele mõeldud patendiameti juhend, kuhu on koondatud kõik olulised lahendid ja neist tulenevad põhimõtted. EPO juhend nii põhjalik selles osas pole ja patentsuse näiteid ei too. Autor on seisukohal, et USA süsteemis on patentsuse tuvastamine pealtnäha küll lihtsam, kuid Euroopa tugevuseks on süsteemi aastatepikkune toimimine. Autor on seisukohal, et stabiilne praktika, mis ei muuda põhimõtteid, vaid mis kohaldub valdkonna arengutele ja täidab selle muutuste käigus siiski samadel põhimõtetel leiutise patentsuse on äärmisel tähtis ja sellest tulenevalt on Euroopa süsteem parem.

Autor uuris kolmanda alaeesmärgina, millised on arvutiprogrammide patenteerimise põhjused ning kuidas mõjutavad need patentsuse tuvastamist. Autor selgitas, et kuigi autoriõiguslikud sätted pakuvad kestuselt pikemat õiguskaitset arvutiprogrammidele, siis patendiõiguslik kaitse on eelistatud oma teistsuguse iseloomu tõttu. Autor leidis, et lisaks patenteerimise eelistamisele autoriõiguslikkusele kaitsele, on ka erinevate patendisüsteemide valimisel erinevad motivatsioonid. Näiteks kui leiutis vastab sellele, mida EPO praktika on kirjeldanud kui patentset arvutil põhinevat leiutist, on tõenäolisem patent saada Euroopa. Kui leiutis on keerukam ning ei vasta nii selgelt näiteks EPO kirjeldusele, siis on eelistatud kaitset taotleda USA süsteemis, mis küll juhendis märgib, kuidas patentsust tuvastada, kuid ei piiritle niivõrd selgelt, mis on patentne arvutil põhinev leiutis. Kuivõrd valiku põhjusi pole alati võimalik tuvastada ega ka tõestada, on seda olulisem, et patenteerimise süsteem ja seal juures patentsuse tuvastamine oleks patendiõiguse tegelikule eesmärgile vastav ning ei oleks mõjutatav patendiavalduse sisust, vaid ikkagi sellest, mida patenteerida tahetakse. Autor järeldas, et mõlema süsteemi puhul on probleemseks see, kui patendiavaldus tegelikult ei kirjeldagi korrektselt seda, mida patenteerida soovitakse. Järelikult on tingimata vajalik, et kehtestatud oleks üheselt mõistetavad tingimused patentsuse tuvastamiseks ja et eksperdid oleks kõrgelt kvalifitseeritud arusaamaks, mida patendinõudlus kirjeldab. Võimaliku lahendusena on autor pakkunud, et patendiavalduste koostamine võiks toimuda koostöös patendiametite endiga, mis aitaks tagada, et patendiavalduse sisu ei oleks ülekoormatud ebavajaliku informatsiooniga, mis juhib tähelepanu leiutise objekti tegelikust olemusest eemale.

Viimase alaeesmärgina uuris autor alternatiive, mida on arvutiprogrammide patenteerimisele pakutud. Selle käigus autor selgitas, et kuivõrd alternatiivse kaitsesüsteemi loomine on kõne all olnud viimased paarkümmend aastat, siis eksisteerivad head põhjendused, miks eraldi kaitsesüsteemi pole vastu võetud, millest peamine on see, et kuna arvutiprogramm võib olla

mistahes määratletava valdkonna leiutise osa, siis tegelikult patenteeritakse ikkagi leiutis määratletud patentse objektiga valdkonnas ning eraldi süsteemi üle kandmine looks lõppkokkuvõttes vaid segasema olukorra. Ainuke võimalik küsimus, mis võib tulevikus kerkida on patendikaitse kestus, mis võiks olla lühem kui praegune kaksikümmend aastat just seepärast, et arvutitehnoloogi valdkond areneb väga kiiresti.

Autor mõönab, et USAs hetkel välja kujunenud kolmeosaline test on ülesehituselt küll lihtne patentsuse tuvastamisel, kuid kuna see pole end veel aastate lõikes tõestanud, siis on raske öelda, kuidas see valdkonna muutustele tulevikus vastu peab. USA patendisüsteemi ei saa seega kindlasti mitte pidada halvaks, kuid reformimisel seda autor veel hetkel siiski eeskujuks võtta ei soovita. Ühtlasi leidis autor, et tegelikult ei saa kumbagi patendisüsteemi pidada nõ. katkiseks, mida põhjendatakse sellega, et see võimaldab arvutil põhinevate leiutiste patenteerimist, sest tegelikult patenteeritakse ikkagi leiutis, mitte arvutiprogramm kui niisugune. Autor märgib, et oluline ongi siinjuures patenteerimise tuvastamisel tagada, et patentseks loetakse leiutis, mitte vaid programmi kood. Seega on oluline tulevikus järeleandmisi mitte teha praegu toimivas süsteemis patentsuse tuvastamisel. Fakt on aga see, et mõlemas süsteemis praegusel hetkel kindlasti ei otsustata arvutiprogramme sisaldavate leiutiste patentsuse küsimust kergekäeliselt ning otsuse langetamiseks vaadatakse siiski leiutist tervikuna, et tuvastada sellise leiutise patentsus.

Euroopas on aga EPO patendisüsteemi näol välja kujunenud stabiilne ja praktikas oma otstarbekust ning efektiivsust tõestanud süsteem. Autor on töö käigus veendunud, et EPO praktika tugevuseks on võime kohaneda arvutitehnoloogia arengutele ja siiski eristada arvutil põhinevaid patentseid leiutisi arvutiprogrammidest kui niisugustest. Sellest lähtuvalt tuvastas autor magistr töö põhieesmärgina, et EPO patendisüsteem on arvutil põhineva leiutise patenteerimiseks sobivaim eeskuju teiste patendisüsteemide reformimisel lähtudes patentsuse tuvastamisest ja patenteerimise eesmärgist. Seega leidis kinnitust ka autori poolt seatud hüpotees, et just Euroopa Patendiameti praktika on heaks eeskujuks teiste patendisüsteemide reformimisel.

Kokkuvõttes on autori seisukoht, et erinevad patendisüsteemid arvutil põhineva leiutise patentsuse tuvastamise ning patenteerimise osas omavad nii erinevaid kui sarnaseid jooni. Pigem esineb sarnaseid jooni enam ning patendiõiguse globaalses mastaabis ning üldilmset leiutajate ja ühiskonna huve silmas pidades on sarnaste joonte olemasolu väga hea. Erinevused tulenevad peamiselt patendisüsteemide ülesehitusest ning neid ületada pole nii lihtne.

Legal Definition and the Development of Patenting of Computer Implemented Inventions Based on the Practice of Patent Offices and Courts

SUMMARY

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, also known as TRIPS Agreement, states in Article 10 (1) that computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention. This in turn states that literary works are protected under copyright. Thus, copyright is the commonplace protection system that applies to computer programs in Europe. Similarly, the United States Code Title 17 defines that copyright applies to computer programs. However, starting from the 1970s patenting of computer programs has also become a common practice. Adding to this confusion is the fact that in Europe, where the European Patent Office applies the European Patent Convention to grant patents among its 38, member states, the Convention states in Article 52 (2)(c) that computer programs are not considered as inventions in its context. However, Article 52 (3) states that the patentability of the excluded subject-matter relates to subject-matters as such. Therefore, the Convention does not exclude patenting of computer programs as a definite matter. The United States code Title, which regulates patent law does not exclude computer programs could not be the patentable subject-matter. This and the exception in the European Patent Convention are thus the basis for patenting of computer programs.

Due to the abstract nature of computer programs and the fact that they are nevertheless considered literary works, there have been a lot of debates and confusion how can they still be considered patentable. The two largest patenting systems, the European and the US, applying the European Patent Convention and the United States Code respectively, have different legal approaches. It is for this reason that the main goal of this Master's Thesis was to research which of the systems is more befitting for the patenting of computer implemented inventions and more preferable as an example for reforms in other patenting systems, based on the identification of patentability and the purpose of patenting. In order to achieve this, the author set four sub-goals.

As a first sub-goal, the first chapter of the Master's Thesis was aimed to identify how computer implemented inventions are legally defined in the two patent systems. The author started by examining what is the difference between "computer programs" and "computer software", and

found that “computer software” is considered a more general term and can thus include “computer programs”, despite the fact that they are still used as synonyms for each other. The author then researched if computer implemented invention is somehow legally defined and concluded that it is not. Nevertheless, it is possible to identify it as an invention that involves either a computer program, a computer, or both, and the computer or computer program carry the function of executing the invention.

The author also noted that in 2002 the European Commission proposed to adopt an EU directive regulating the patenting of computer implemented inventions, which failed to pass the vote in the European Parliament in 2005. It was argued that it would over-regulate the field and presumably there was also too much opposition from interested parties. The author also concluded that due to the fact that computer programs as such are never patented alone but as part of an invention, it is thus common to name these kind of inventions computer implemented inventions in both systems, because they do actually involve a computer.

As a second sub-goal the author aimed to identify how the two patent systems and the approach on identifying computer programs as patentable have changed over the last 40 years, when computer programs have been patented as part of inventions. The author examined the practice of the European Patent Office appeal boards and compared it to the practice of the United States Patent and Trademark Office and United States courts. The first case was decided in the US, before the European Patent Convention was even adopted, and though it was not directly regarding computer programs, it did set some instructions by discussing the patentability of a similar non-patentable subject-matter. A case about computer programs was decided before real practice developed on this topic in Europe. However, at the end of the 1980's the patentability of the topic emerged also in Europe and some practical solutions of how to identify the patentability were offered.

From that stage onwards, due to numerous cases in Europe, the author concluded that the practice was changing rapidly up until the first years of 2000. The European approach expressed that it was important to identify the technical character of the invention, including the computer program, because that differentiates a patentable computer program from a computer program as such. Over the years the practice concluded that in order to identify the technical character, it is essential to understand the technical means that are being used to solve the technical problem as well as the technical elements that are actually supposed to be patented. It is important to understand that the fact that a process is not automated by using a program is not considered a technical problem. However, a technical problem can be in the interaction of the

computer with the program and thus, when the program brings about improvements in the usual functioning between the program and the computer this interaction, it can provide a solution to a technical problem. Overall, finding these technical elements resulted in proving that the invention is patentable regardless of the involvement of the otherwise non-patentable computer program.

At the same time in the US the Machine or Transformation test was applied. However, as the author identified, the test was not ideal to assessing the patentability of the software. First, a computer program needs a computer or another programmable apparatus in order to function, but this would at the same time be the usual functioning and thus fail other patenting criteria. If the computer or machine would itself carry a special purpose, then the invention would pass the test. Second, since the computer program mostly transforms data that is not in a physical form the invention would also fail the test. An even bigger problem with the test was identifying when the program is sufficiently tied to the machine and when the transformation is sufficient. For this and other reasons the Supreme Court of the United States specified in a decision in 2008 that the test is a useful tool in identifying the patentability, but cannot be the sole test for doing it. Since there was no alternative to the test, the lower courts still continued to apply the test, though they did so hesitantly. In a decision made in 2012 the Supreme Court set new instructions on how to identify the patentability of an otherwise non-patentable subject-matter. The key there was to identify if an invention does include a non-patentable subject-matter and if the invention itself is something significantly other than the non-patentable subject matter, because if it is not, then the invention containing software could not be patentable.

With the examples based on the practice that the author analysed, it is possible to conclude that regardless of the difference in the legal texts, where the European Patent Convention enables patenting on certain exceptions and the US regulation does not directly prohibit it, the idea is to identify how the invention includes the program. Also, it is important to identify that the invention is not only about the computer program. However, since the practice in Europe has not made any changes in content of the principles and in implementing them starting from 2006, it is possible to conclude that the system has developed to be strong and stable. The author expressed the opinion that it is suitable to call the European system stable because no new instructions on identifying patentability have been added to the Guidelines for Examination of the European Patent Office. In addition, the cases that were tried in the appeal boards referred to and used the principles already established by 2006.

The US system on the other hand started making changes in the practice around that time and has only recently concluded new set of rules for identifying patentability. Since the rules have not had enough practical application time it is not possible to say yet if they are strong enough. However, in theory they do reflect the same ideas as the European ones and thus can be considered similar. In observing this, the author has the opinion that they have a similar goal – to identify if the computer implemented invention is something other than patenting software. In addition, since the principles in the US have not yet been tried out in the process of development of computer technology as has been done with the practice in Europe, it is also a weakness of the system.

The third sub-goal of the Master's thesis was to identify the incentives for choosing patenting over copyright for computer programs. In addition, the goal was to find out how the incentives affect the evaluation and identification of the patentability. The author concluded that first of all, it is not possible to point out the usual incentives, though that is exactly why there is a need for a strong patenting system that allocates the patent applications of patenting computer program per se from computer implemented inventions. Since a patent offers a stronger protection than copyright, it is a possible reason for being chosen over copyright. It is also possible that the actual object of the patent is the computer program. Therefore, it is possible that the invention was created as a shell around the program. The author concluded that if this is the case, the main task of assessing the patentability must be to identify the real object of the invention.

When it comes to choosing one system over the other, the author found that when the invention clearly meets the description of the European Patent Office examination guidelines, the European is the preferred system. If it does not meet the specification in the guidelines, then the preferred system is the US one. The guidelines can of course not be used as a legal basis, but since they reflect the practice of the patent office, they indicate the approach taken by the examiners. Therefore, since there was confusion over the patentability in the US up to 2012, the author considered the US system to be more appealing to those wanting to patent the abstract nature of their computer program.

The propensity of choosing one system over the other based on the likelihood of granting a patent is condemnable. Subsequently, because the granting of a patent depends on how the examiners understand the application, the patent claim plays a huge role. The threat there is the possibility of drafting the patent claim so that it would meet the demands of the patent system

and pass the patentability in the eyes of the patent office. The problem with the use of unnecessary information, terms and excess use of jargon in the patent claim is also known as draftman's trick. This is a common problem for both patent systems. As a result, the author stressed the necessity of well-qualified examiners and judges dealing with disputes over patents, who are well aware of the developments in the field of computer technology. The author does not claim that currently the examiners are not qualified; however, the author does claim, based on the inability to come to a consentaneous opinion, that in order to prove a strong patenting system and its stability, the courts should strive towards that. Understanding that demanding a unanimous decision is not possible, the author points out that reaching a unified level of understanding is a desirable strength. Receiving a unanimous decision by the court cannot be the goal, though the inability to agree on so many levels as was the case in the Supreme Court decision in 2014 is not desirable either. The author also suggested that a solution could be to include the patent office already in the patent claim drafting process, as this will enable the patent office to get an insight of the incentives behind the patenting and enable better understanding of the invention as a whole.

As a fourth sub-goal the author aimed to identify if there are alternative solutions to possibly replace patenting. The author analysed if a sui generis protection could be an alternative in the future or if changing the system, for example in terms of protection length, could be a topic of discussion. After evaluating the practical side of setting up a sui generis protection, meaning how to define the invention, how to grant the invention, it was concluded that since there is already such a huge problem with defining the object of the protection, it would probably not be developed. The problem is that inventions that include programs are also from so many different actually patentable fields like electronics, medicine, etc., that establishing a new protection system would be unreasonable. Nevertheless, it is possible that the duration of protection for such inventions could be a subject of debate in the future due to the fast-developing nature of computer technology and the effect of a long protection period possibly hindering the innovation in the field. All in all, the author found that the current patenting systems cannot be considered to be broken and it is not correct to say that the fact that they grant patents on computer implemented inventions is a weakness of the systems. Since the systems evaluate if the invention is something else other than patenting computer programs as such, then there is no need for a sui generis protection.

As a conclusion to the main goal of the Master's Thesis, the author found that currently the European system, since it has been stable and has developed without changing the approaches

over the years, is a more suitable system to use as a model for reforming other patenting systems in terms of identifying the patentability of computer implemented inventions. The US system cannot be considered a bad example, but since it has not proven its strengths yet, the European approach is currently preferable. When comparing the two systems the author found that there are similar traits between the systems and that is only a good thing. There are also traits that are different and could be improved by adopting a solution from the other. However, this cannot be done easily as the structures of the systems are different.

Overall, the hypothesis of the Master's Thesis, which stated that the practice of the European Patent Office is good to use as an example to reform other patent systems in terms of patentability of computer implemented inventions, was affirmed.

The author analysed the practice of the appeal boards of the European Patent Office and the decisions of the United States Court of Appeals of the Federal Circuit and the United States Supreme Court as sources for the Master's thesis. Also, the author analysed the relevant literature from legal journals. There are only few final papers written about comparing the legal protection possibilities of computer software and only some about the patenting of computer programs.

The author compared the European and US patenting systems for the reason that these two are the two biggest ones. In addition, the current negotiations between the European Union, which member states form approximately 75% of the Member States of the European Patent Office, and the US regarding the Transatlantic Trade and Investment Partnership may result in an advanced partnership that will also influence the innovation and protection of intellectual property.

Allkiri: _____

Kuupäev: _____

KASUTATUD MATERJALIDE LOETELU

Kasutatud kirjandus

1. Abd-El-Barr, M., El-Rewini, H. Fundamentals of Computer Organizations and Architecture. United States of America. 2005. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://electro.fisica.unlp.edu.ar/arg/downloads/Bibliografia/Willey%20-%20Fundamentals%20of%20Computer%20Organization%20and%20Architecture%20%282005%29.pdf> (01.05.15)
2. Abraham, S. E. Software Patents in the United States: A Balanced Approach. Computer Law & Security Review. 2009.
3. Archontopoulos, E. Spot the Difference: A Computer-Implemented Invention or a Software patent? 6th Annual Conference of the EPIP Association Fine-Tuning IPR Debates. Brussels 2011.
4. Bessen, J., Hunt, R. An Empirical Look at Software Patents. Journal of Economics and Management Strategy 16 (1). 2007.
5. Bitton, M. Patenting Abstractions. North Carolina Journal of Law and Technology. Volume 15, Issue 2. January 2014.
6. Bronwyn H. H, MacGarvie, M. The Private Value of Software Patents. Research Policy 39. 2010.
7. Chao, B. Finding Point of Novelty in Software Patents. Berkeley Technology Law Journal, Vol 28:1217. 2013.
8. Donát, J., Maisner, M., Polčák, R. Software Protection. A Comparative Perspective. München 2011.
9. Gonzalez, A. A. The Software Patent Debate. Intellectual Property Law and Practice Advance Access Journal. January 2006.
10. Graham, S. J. H., Mowery, D. C. Software Patents: Good News or Bad News? Intellectual Property Rights in Frontier Industries. Software and Biotechnology. Washington, USA. 2005.
11. Gratton, E. Should Patent Protection Be Considered for Computer Software-Related Innovations. Computer Law Review And Technology Journal Vol VII. 2003.
12. Hall, B. H., MacGarvie, M. The Private Value of Software Patents. 2010.
13. King, H. Software Patentability After Prometheus. Georgia State University Law Review. 2014.
14. Kurisoo, K., Kaur, V., Ant, P. Intellektuaalne omand. Äripäev. Tallinn 2009.

15. Lang, J. Patent Protection for E-Commerce Methods in Europe, *COMPTLR* 6 (5). 2000.
16. Lee, S. Software Patent Eligibility: A Call for Recognizing and Claiming Concrete Computer. *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, Vol. 95, Issue 4. 2013.
17. Magliocca, G. N. Ornamental Design and Incremental Innovation. *Marquette Law Review*. Volume 86, Number 5. Summer 2003.
18. Moffat, V. R. Mutant Copyrights and Backdoor Patents: The Problem of Overlapping Intellectual Property Protection. *Berkeley Technology Law Journal*. Vol 19:1473. 2004.
19. Mõtsküla, P. P., Tarkvara õiguskaitse perspektiivid võrgustunud ühiskonnas. - *Juridica* VI/2006.
20. Naser, M. A. Computer Software: Copyrights v. Patents. *Loyola Law and Technology Annual*. Vol. 8:1. 2009.
21. Nieh, A. Software Wars: The Patent Menace. *New York Law School Law Review*. Vol 55. 2010/2011.
22. Osterwalder, R. Patents for Software. *European Law and Practice*. European Patent Office. Munich, 2013.
23. Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori isiklikud (moraalsed) õigused. – *Juridica* 9/2007.
24. Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogias. Autori varalised õigused. – *Juridica* 10/2010.
25. Rosentau, M. Intellektuaalse omandi õigused infotehnoloogia valdkonnas. Infotehnoloogilise loomingu olemus. – *Juridica* 3/2008.
26. Ruzich, E. In re Bilski and the Future of Business Method and Software Patents. *IDEA – The Intellectual Property Law Review*. Volume 50 – Number 1. 2009.
27. Welch, P. Stalemate: Patent Eligibility. *SMU Science and Technology Law Review*. Vol XVII. 2014.

Kasutatud normatiivmaterjal

Euroopa Liidu õigusaktid

28. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.04.2009. a. direktiiv 2009/24/EÜ arvutiprogrammide õiguskaitse kohta. – *ELT L* 111, 5.05.2009.
29. Euroopa Ühenduste Komisjoni 30.04.2008. a. määrus nr 482/2008. – *ELT L* 141, 31.05.2008.

Eesti õigusnormid

30. Autoriõiguse seadus. - RT I 1992, 49, 615 ... RT I, 14.06.2013, 3.
31. Kasuliku mudeli seadus. RT I 1994, 25, 407 ... RT I, 12.07.2014, 58.
32. Patendiseadus. - RT I 1994, 25, 406 ... RT I, 28.12.2011, 13.

Ameerika Ühendriikide õigusnormid

33. United States Code Title 17.
Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17> (1.05.15).
34. United States Code Title 35.
Arvutivõrgus kättesaadav: <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35> (1.05.15).

Rahvusvahelised lepingud

35. Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsioon. RT II 1994, 16, 49.
36. Euroopa patentide väljaandmise konventsioon (Euroopa patendikonventsioon). RT II 2002, 10, 40.
37. European Patent Convention. 15th Edition. October 2013. Arvutivõrgus kättesaadav: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/\\$File/EPC_15th_edition_2013.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/00E0CD7FD461C0D5C1257C060050C376/$File/EPC_15th_edition_2013.pdf) (26.04.15).
38. Intellektuaalomandi õiguste kaubandusasppektide leping. RT II 1999, 22, 123.

Kasutatud kohtupraktika

Eesti kohtupraktika

39. RKTko: 3-2-1-22-07 (OÜ Powertransport hagi Horeca Service OÜ vastu kõlvatu konkurentsi tuvastamiseks ja kõlvatu konkurentsi tekitatud kahju hüvitamiseks).
40. RKKko: 3-1-1-112-12 (Kriminaalasi Allan Gubinski süüdistuses KarS § 222¹ lg 1 ja § 257 järgi).

Ameerika Ühendriikide kohtupraktika

41. Alice Corporation Pty. Ltd v. CLS Bank International. 134 S.Ct. 2347 (2014).

42. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Inc. 569 U.S ____ (2013).
43. Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc. 132 S.Ct. 1289 (2012).
44. Bilski v. Kappos. 130 S.Ct. 3218 (2010).
45. Diamond v. Diehr. 101 S.Ct. 1948 (1981).
46. Parker v. Flook. 98 S.Ct. 2522 (1978).
47. Gottschalk v. Benson. 93 S.Ct. 253 (1972).
48. DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P. 773 F.3d 1245 (2014).
49. CLS Bank Intern. v. Alice Corp. Pty. Ltd. 717 F.3d 1269 (2013).
50. Dealertrack Inc v. D. Huber and Finance Express. 674 F.3d 1315 (2012).
51. In re Bilski. 545 F.3d 943 (2008).
52. State Street Bank & Trust Co v. Signature Financial Group. 149 F.3d 1368 (1998).
53. In re Alappat. 33. F.3d 1526 (1994).
54. Abele. 684 F.2d, 902. (1982).

Patendiametite praktika

Euroopa Patendiameti praktika

55. Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 12 May 2010 G 0003/08. – Official Journal EPO 2009/01.
56. Decision of the Technical Board of Appeal dated 6 November 2014 T 1755/10.
57. Decision of the Technical Board of Appeal dated 19 July 2012 T 313/10.
58. Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 November 2006 T 154/04. – Official Journal 2/2008.
59. Decision of the Technical Board of Appeal dated 24 February 2006 T 468/03.
60. Decision of the Technical Board of Appeal dated 24 February 2006 T 469/03
61. Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 411/03.
62. Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 424/03.
63. Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 425/03.
64. Decision of the Technical Board of Appeal dated 23 February 2006 T 467/03.
65. Decision of the Technical Board of Appeal dated 21 April 2004 T 258/03. – Official Journal 12/2004.
66. Decision of the Technical Board of Appeal dated 26 September 2002 T 641/00. – Official Journal 07/2003.
67. Decision of the Technical Board of Appeal dated 9 July 2002 T 1177/97.

68. Decision of Technical Board of Appeal dated 8 September 2000 T 931/95. – Official Journal 10/2001.
69. Decision of the Technical Board of Appeal dated 4 February 1999 T 935/97 (1999).
70. Decision of the Technical Board of Appeal dated 1 July 1998 T 1173/97. – Official Journal 10/1999.
71. Decision of the Technical Board of Appeal dated 31 May 1994 T 769/92. – Official Journal 8/1995.
72. Decision of the Technical Board of Appeal dated 29 October 1993 T 204/93.
73. Decision of the Technical Board of Appeal dated 14 March 1989 T 163/85. – Official Journal 9/1990.
74. Decision of the Technical Board of Appeal dated 14 February 1989 T 38/86. – Official Journal 9/1990.
75. Decision of the Technical Board of Appeal dated 5 October 1988 T 22/85. – Official Journal 1-2/1990.
76. Decision of the Board of Appeal dated 21 May 1987 T 26/86.
77. Decision of the Technical Board of Appeal dated 15 July 1986 T 208/84. – Official Journal EPO 1/1987.

Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiameti praktika

78. Ex Parte R. Mark Halligan and R. Weyand. 89 U.S.P.Q.2d 1355 (2008).

Muud allikad

79. An Examination of Software Patents. Centre for American Progress. Keynote Address. Kappos, D. 2012. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/about-us/news-updates/examination-software-patents> (01.05.15).
80. Arvamus. Euroopa Parlamendi Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Euroopa Komisjonile esitatud soovitude kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega (2014/2228(INI)). Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-546.749%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEt> (26.04.15).
81. Arvamuse projekt. Euroopa Parlamendi Õiguskomisjon. Soovitude kohta komisjonile Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimisteks

(2014/2228(INI)).

Arvutivõrgus

kättesaadav:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-549.425%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEt> (26.04.15).

82. Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv arvutil põhinevate leiutiste patentitavuse kohta (11979/1/2004 – C6-0058/2005 – 2002/0047(COD)). P6 TA(2005)0275. ELT C157 E, 6.07.2006. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005AP0275&from=ET>. (26.04.15).
83. Final Report by Pbt Consultants. The Results of the European Commission Consultation Exercise on The Patentability of Computer Implemented Inventions. October 2000. Arvutivõrgus kättesaadav: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/comp/softanalyse_en.pdf. (26.04.15).
84. Guidelines for Examination in the European Patent Office. European Patent Office. Munich, Germany 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: [http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDDF284B55C1257D81005FA359/\\$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/56911A5DDDF284B55C1257D81005FA359/$FILE/guidelines_for_examination_2014_en.pdf). (26.04.15).
85. Interim Guidance for Determining subject Matter Eligibility for Process Claims in View of Bilski v. Kappos. United States Patent and Trademark Office. July 2010. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/law/exam/bilski_guidance_27jul2010.pdf. (26.04.15).
86. Manual of Patent Examination Process. (MPEP). Ninth Edition. March 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html>. (24.04.15).
87. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). 2106 Patent Subject Matter Eligibility [R-11.2013]. Ninth Edition. March 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html> (1.05.15).
88. New Interim Patent Subject Matter Eligibility Examination Instructions. USPTO. August 24, 2009. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/patents/law/comments/2009-08-5_interim_101_instructions.pdf. (26.04.15).
89. Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International. June 2014. Arvutivõrgus kättesaadav:

- http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/announce/alice_pec_25jun2014.pdf
(26.04.15).
90. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions. – ELT C 151E, 25.06.2002.
(26.04.15).
91. Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on the Patentability of Computer-Implemented Inventions. Explanatory Memorandum. Commission of the European Communities. COM(2002) 92 final, 2002/0047(COD). Brussels, 20.02.2002.
Arvutivõrgus kättesaadav: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/DOC/?uri=CELEX:52002PC0092&from=ET> (26.04.15).
92. Travaux Préparatoires EPC 1973. Arvutivõrgus kättesaadav: [http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/\\$File/Art52eTPEPC1973.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/719AC39AA49A7563C12574270049EB9E/$File/Art52eTPEPC1973.pdf) (26.04.15).
93. U.S Patent and Trademark Office. Patent and Technology Monitoring Team. Patent Counts By Class By Year January 1977 – December 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcbby.pdf>. (26.04.15).
94. 2014 Procedure For Subject Matter Eligibility Analysis Of Claims Reciting or Involving Laws Of Nature/Natural Principles, Natural Phenomena, And/Or Natural Products. United States Patent and Trademark Office, March 4, 2014. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad-mayo_guidance.pdf. (26.04.15).

Veebileheküljed

95. Electronic Frontier Foundation: <https://www.eff.org/>. (26.04.15).
96. End Software Patents: <http://endsoftpatents.org/>. (26.04.15).
97. European Patent Organisation. Arvutivõrgus: www.epo.org. (26.04.15).
98. Foundation For a Free Information Infrastructure e.V.: <https://www.ffii.org>. (26.04.15).
99. IT-valdkonna terministandardi sõnastik:
<http://www.keelevaab.ee/dict/speciality/itstandard/> (26.04.15).
100. Supreme Court of the United States: <http://www.supremecourt.gov/> (26.04.15).
101. United States Court of Appeals for the Federal Circuit:
<http://www.cafc.uscourts.gov/> ja <http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/court-jurisdiction.html> (26.04.15).
102. United States Patent and Trademark Organisation. Arvutivõrgus:
<http://www.uspto.gov/> (2.05.15).

103. United States Patent and Trademark Organisation Patent Trial and Appeal Board. Arvutivõrgus: <http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/resources/about-ptab> (26.04.15).

Lühendite loetelu

- CAFC - USA Föderaalringkonna Apellatsioonikohus (ingl. k. *United States Court of Appeals for the Federal Circuit*);
- MOT test – masina või transformeerimise test (ingl. k. *machine or transformation test*);
- MPEP - Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiameti patendi kontrolli juhend (ingl. k. *Manual of Patent Examination Process*);
- PTAB - Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiameti Patendi Menetlus- ja Apellatsiooninõukogu (ingl. k. *Patent Trial and Appeal Board*);
- TRIPS-leping - Intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide leping (ingl.k. *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*);
- USPTO – Ameerika Ühendriikide Patendi- ja Kaubamärgiamet (ingl.k. *United States Patent and Trademark Organisation*).

Lihthitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, _____,
(*autori nimi*)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihthitsentsi) enda loodud teose

(*lõputöö pealkiri*)

mille juhendaja on _____,
(*juhendaja nimi*)

1.1.reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2.üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. kinnitan, et lihthitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Tallinnas **04.05.2015**